



Prolegómenos. Derechos y Valores

ISSN: 0121-182X

derechos.valores@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Ceballos Molano, Raquel; García Velasco, Isabel Cristina
PROTECCIÓN LEGAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS MARCAS FRENTE A LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR COLOMBIA
Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XVI, núm. 32, julio-diciembre, 2013, pp. 175-189
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87629921011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

PROTECCIÓN LEGAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS MARCAS FRENTE A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR COLOMBIA

Raquel Ceballos Molano*
Isabel Cristina García Velasco**

Fecha de recibido: 30 de julio de 2013
Fecha de aprobado: 20 de octubre de 2013
Artículo resultado de investigación

Forma de citación: Ceballos, R. & García, I. (2013). Protección legal de las denominaciones de origen y las marcas frente a los TLC suscritos por Colombia. *Revista Prolegómenos. Derechos y Valores*, 16, 32, 175-189.

Resumen

Este artículo se inserta en el derecho de propiedad intelectual, siendo nuestro objeto de estudio las denominaciones de origen, comparadas con las marcas, para indagar cómo son reconocidas en nuestro ordenamiento y qué impactos se derivan de las obligaciones derivadas de las cláusulas de propiedad intelectual insertas en los tratados de libre comercio, suscritos por Colombia, particularmente con la Unión Europea y los EE.UU. Se utilizó una metodología descriptiva para analizar su regulación. Se muestra como resultado que en Colombia, las denominaciones de origen son de reciente utilización y difiere la forma de protección en el sistema andino con otros países.

Palabras Clave

Propiedad intelectual, Propiedad industrial, Denominaciones de origen, Marcas, Tratados de Libre Comercio.

* Ceballos Molano, Raquel (raquel.cebillos@correounivalle.edu.co). Docente de carrera Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Doctora en Derecho General de Responsabilidad Civil y Seguros Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista en Negociación y Contratación Internacional de la Universidad del Valle. Directora del Grupo de Investigación "Derecho, Sociedad y Estado". Coordinadora Área de Desarrollo Académico Jurídica. Corredactora Estatuto de Propiedad Intelectual y miembro Comité de Propiedad Intelectual Universidad del Valle (2004 a la fecha). Presidenta de la asociación de abogados Instituto de Responsabilidad Civil y del Estado de Cali.

** García Velasco, Isabel C. (lgarcia51@hotmail.com). Abogada Universidad de San Buenaventura Cali. Especialista en Derecho Comercial Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en convenio con la Universidad de San Buenaventura Cali. Candidata a Magister en Derecho Comercial Universidad Sergio Arboleda-Bogotá. Docente Universidad del Valle y San Buenaventura de Cali, Litigante. Co-investigadora Grupo de Investigación "Derecho, Sociedad y Estado" de la Universidad del Valle. Miembro de la asociación de abogados Instituto de Responsabilidad Civil y del Estado de Cali.

LEGAL PROTECTION OF CERTIFICATES OF ORIGIN AND BRANDS FACING THE FTAS SIGNED BY COLOMBIA

Abstract

This article is placed in the context of intellectual property law, being its subject of study the Certificates of Origin compared with brands, to inquire how they are recognized in the Colombian legal system, and the impacts derived from obligations of the intellectual property provisions embedded in the free trade agreements signed by Colombia, particularly with the European Union and the United States. We used descriptive methodology to analyze their regulation. It shows as result that in Colombia, the Certificates of Origin are of recent use and their protection differs with other countries in the Andean system.

Keywords

Intellectual Property, Industrial Property, Appellations of Origin, Brands, Free Trade Agreements.

PROTEÇÃO LEGAL DE CERTIFICADOS DE ORIGEM E MARCAS ENFRENTANDO OS ALCS ASSINADOS POR COLÔMBIA

Resumo

Este artigo é colocado no contexto do direito da propriedade intelectual, que é o seu objeto de estudo os Certificados de Origem (DO por sua sigla em espanhol), em comparação com as marcas, para perguntar como eles são reconhecidos no ordenamento jurídico colombiano, e os impactos derivados das obrigações das disposições de propriedade intelectual embutidos nos acordos de livre comércio assinados pela Colômbia, particularmente com a União Europeia e os Estados Unidos. Usamos metodologia descritiva para analisar a sua regulamentação. Ele mostra como resultado que, na Colômbia, os Certificados de Origem são de uso recente, e sua proteção é diferente com outros países no sistema andino.

Palavras-Chave

Propriedade intelectual, Propriedade industrial, Denominações de origem, Marcas, Acordos de Livre Comércio.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo resultado, de un proyecto de investigación, se enmarca en el ámbito de la propiedad industrial, limitado a las *denominaciones de origen* (en adelante DO) y su protección en el derecho andino y colombiano, para ser comparadas frente a las *marcas*, que como signos distintivos identifican un producto en una región geográfica.

Constituye un problema jurídico a resolver, pues a pesar de que en nuestro ordenamiento existen normas de propiedad intelectual que brindan una protección especial a productos propios de una región geográfica elaborados con características específicas de calidad que los distingue como una indicación geográfica, parece que es poco el conocimiento sobre este concepto y se desconoce cuáles son los beneficios que permitirían escoger una DO frente a

una marca, pues nuestros productores acuden a la protección de sus productos mediante el registro de una marca, y no optan por las DO; así mismo, cuando buscan obtener reconocimiento internacional en países europeos o en EE. UU, no conservan esta denominación por lo que procuraremos dar respuestas a estos planteamientos.

La propiedad industrial, de la cual es subespecie las DO, es una modalidad de propiedad intelectual poco difundida y tratada, cuya fuente principal de regulación en nuestro ordenamiento es el derecho comunitario andino. El interés académico, parte de las pocas DO que el país tiene (Café de Colombia, y algunas más del sector agrícola). ¿Cuáles son las diferencias entre las DO y las marcas?, ¿cuáles son sus ventajas, desventajas?; y ¿si son protegidas frente a las obligaciones que se contraen en los tratados de libre comercio suscritos por el Estado colombiano?; entonces, la pregunta a resolver es ¿por qué en productos del contexto nacional que pueden tener un valor agregado de ser una denominación de origen se registran como marcas?

La metodología utilizada para el trabajo de investigación desde la perspectiva epistemológica correspondió al método cualitativo, describiendo el ámbito de protección a partir de fuentes primarias como normas nacionales e internacionales, normas comunitarias andinas, y acuerdos y tratados de libre comercio; fuentes secundarias de doctrina y resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar la naturaleza de las DO frente a las marcas, sus similitudes y diferencias en el ordenamiento andino y colombiano, comparado con el europeo y norteamericano, países con que Colombia ha suscrito recientes tratados de libre comercio (EE. UU y Unión Europea), para determinar el interés en su reconocimiento.

En cuanto a los resultados obtenidos, se constata que el nivel de protección de las DO se consagra en el derecho comunitario andino

y es de reciente desarrollo, tiene similitudes y diferencias con las marcas, estas últimas son por las que más optan los empresarios y, como dato relevante al buscar protección en países como EE.UU, debe registrarse como una marca colectiva y en el derecho comunitario europeo como una indicación geográfica de procedencia protegida (IGP). Como recomendación de este estudio se propone que para las DO se reconozca su valor para la economía dentro de un contexto globalizado, puesto que estos signos distintivos se convierten en un medio para proteger y mantener las tradiciones, estimular el sector agrícola y artesanal en un país como el nuestro, de profunda tradición agrícola.

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entre los diferentes conceptos de propiedad intelectual, definida como las creaciones del intelecto, es decir aquellos actos producidos por el espíritu humano (Vargas, 2010, p.108) por un autor (Bercovitz, et al, 2006, pp. 52-53) o un inventor, los signos distintivos que hacen parte las DO y las marcas se encuentran clasificados en la propiedad industrial.

El antecedente más antiguo se remonta al siglo VII a. C. cuando los griegos otorgaban monopolio de un año sobre las recetas de cocina como una propiedad especial. Los precursores de las marcas son los signos utilizados en la antigüedad sobre los objetos fabricados en serie o en las ánforas para referirse al origen del vino o del aceite que contenían. El Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra (1710), dictado en el siglo XVIII por el Parlamento Inglés, fue reconocido como la primera norma sobre derechos de autor de la historia (Abarza *et al.*, 2002, p. 9), como protección legal contra copias falsas de las obras. Las marcas gozaron de una gran difusión, utilizadas como medio de indicación y autenticación de origen: los griegos acostumbraban a poner el nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, mone-

das; en el mundo romano¹: posteriormente, lo encontramos no solo en las más variadas obras de arte sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de construcción y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares (Rodas, 2006, p.1).

Los signos son considerados como marcas y aparecen repetidos de manera idéntica en productos similares: se considera que su utilización no se relacionaba con la competencia entre comerciantes en un mercado, sino en la necesidad de evitar confusiones e identificar a cuál grupo productor correspondía un objeto determinado, y se piensa que así los consumidores comenzaron a identificar a través de dichas marcas cuál era el artesano o taller de mejor calidad por su solidez, y desde ese momento la marca comenzó a ser utilizada también como símbolo de calidad (Castro, 2009, p.44-45).

En la edad media, las marcas cumplían diversas funciones de identificación personal, y pasaban a tener cierta posibilidad de identificación de los servicios o productos allí originados. También se utilizaban para identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal, y bienes transportados a largas distancias (Rodas, 2006, p.2-3).

A finales del siglo XIX se inicia un desarrollo incipiente de mecanismos de protección de las falsas indicaciones de procedencia de los productos. (Hernández, 2009, p.13). Pero, el desarrollo de la institución se adelantó en países como Francia y España, cuando los productores fueron reclamando una mayor protección por parte de los gobiernos y respeto por sus indicaciones geográficas frente a los competidores, y propusieron una reglamentación especial y diferente de la ya suministrada.

¹ Son pocas las referencias escritas sobre la utilización de marcas y se destacan las que aparecen en las Sátiras de Juvenal (55-140 d. C.) y en las odas de marcial (40-104 d. C.) Tomado del libro de Castro García (2009, p.45).

Dentro de la clasificación de la propiedad industrial, que constituye en la actualidad un importante renglón de la producción de bienes indispensables para las personas que, en calidad de consumidores, se sirven de ellas a lo largo de los países (Ceballos, 2006), se encuentran las patentes de nuevos materiales y microorganismos vivos, certificados para obtención de variedades de plantas, diseños de circuitos integrados, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, símbolos, lemas comerciales, y las DO.

En la época actual, el derecho de propiedad intelectual ha sufrido cambios sustanciales, a la par con la evolución de la tecnología. Tanto en el contexto nacional como internacional, un productor, fabricante o comerciante de las diferentes regiones de un país puede visualizar que para los productos tradicionales vinculados a la cultura, con característica de ciertas regiones, que gozan de una calidad especial, bien por el clima o por los conocimientos tradicionales que inciden en su calidad o forma de producción, pueden ser protegidos en nuestro ordenamiento como una DO (Castro, 2009, p.37) con un marco jurídico propio.

2.1 Regulación de las denominaciones de origen

Para identificar la naturaleza de las DO y sus diferencias frente a las marcas, debemos referirnos brevemente a la regulación general de la propiedad intelectual²; su historia data hacia finales del siglo XIX, cuando se inicia un desarrollo incipiente de mecanismos de protección de las falsas indicaciones de procedencia de los productos. (Hernández, 2009, p.13). Pero, el desarrollo de la institución se adelanta en países como Francia y España, cuando los pro-

² La propiedad intelectual comprende: el derecho de autor (patrimonial y moral) y los derechos conexos; la propiedad industrial (que comprende la protección de los signos distintivos, de las nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos industriales); y las nuevas variedades vegetales, recuperado el 23/02/13 de <http://www.derechodeautor.gov.co/HTM/preguntas.htm#02>.

ductores fueron reclamando una mayor protección por parte de los gobiernos y respeto por sus indicaciones geográficas frente a los competidores, y propusieron una reglamentación especial y diferente a la ya suministrada.

Dentro de los tratados internacionales que se encargan de proteger y regular a los signos distintivos podemos citar: el Convenio de París; el Arreglo de Madrid de 1891; el Arreglo de Lisboa de 1958; la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington en 1929; y la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia en 1901, y los tratados de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela (G-3 luego, G-2 por el retiro de Venezuela); entre EE. UU y Colombia y, el Acuerdo Comercial de Colombia con la Unión Europea, aunque en los diversos acuerdos y tratados que nuestro país sigue negociando se siguen incluyendo cláusulas de PI (por favor, poner el significado de esta sigla) pero sometidas al marco de protección del ADPIC. Por favor, poner lo que significa esta sigla.

La primera regulación de propiedad industrial surge en 1883 por las naciones más desarrolladas que suscribieron el *Convenio de París*, tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones mediante derechos de propiedad intelectual, a saber: las patentes (invenciones); las marcas; los diseños industriales y establecía la obligación para los Estados firmantes de adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto (Art. 10). Luego, el *convenio de Berna*, para protección del derecho de autor de obras literarias y artísticas (1886)³, cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, también establecía la obligación

para los Estados firmantes de adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto (Art. 10), hasta llegar, en la etapa contemporánea, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Estas regulaciones impusieron una nueva filosofía y los derechos de propiedad intelectual dejaron de ser considerados asuntos de política interna para convertirse en aplicación obligatoria con carácter internacional, cuyo cumplimiento condiciona el acceso a los mercados y la concesión de preferencias comerciales (Chaparro, 1997, p. 27-29).

En Colombia, el ordenamiento jurídico aplicable a las DO corresponde a la regulación de la propiedad industrial contenida en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente en la Decisión 486/ 2000, reglamentada por el Decreto 2591/2000 y la Resolución 210/2001, el Decreto Reglamentario núm. 3081 de 2005, la Resolución núm. 57530 de 2012 y lo dispuesto en el Código de Comercio.

El régimen aplicable de las DO se consagra expresamente en los artículos 203⁴ y 208⁵ de la Decisión Andina 486/2000 que comprende lo referido al tratamiento que debe dársele a las DO en cada país miembro, y es el que rige en nuestro ordenamiento. En esta normativa los elementos a tener en cuenta para solicitar el

³ Datos recuperado el 20 de marzo 2013 de <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>.

⁴ Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

⁵ Artículo 208.- La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.

registro de uso de una DO por personas naturales o jurídicas, conforme a la Decisión Andina 486/2000, que es la aplicable en el contexto nacional y comunitario andino.

También, en Colombia se protegen las DO bajo un sistema legal indirecto que consiste en reprimir el uso falso o engañoso a través de figuras legales como la represión a la competencia desleal por el uso de información falsa o engaños o por el uso indebido de los signos distintivos (Ley 256 de 1996 de competencia desleal y artículos 258 y s.s.), y de la prohibición de registrar como marcas los signos que reproduzcan o imiten indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen (literales i), j) y k) del artículo 135 de la Decisión 486), protegidas a través de los procesos de cancelación o nulidad; y mediante la reciente normatividad de protección al consumidor.

2.2 Naturaleza de las denominaciones de origen

La DO, por su naturaleza, es un signo distintivo con un nombre o indicación que protege un producto proveniente de una zona geográfica, que puede ser un país o una región determinada, que por ser originario de esa región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, comprende un proceso específico y, por ende, el producto debe poseer vínculo entre la calidad y los procesos con que se elabora, los materiales que intervienen en su elaboración con unas características y/o reputación que lo diferencia de otros productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

El derecho de propiedad industrial protege los signos distintivos de los que hacen parte las indicaciones geográficas (IG) que, a su vez, se dividen en dos tipos: 1) las indicaciones de procedencia (IP) y, 2) las denominaciones de origen (DO), dos conceptos que parecen sinónimos pero que son diferentes.

Los conceptos de indicaciones geográficas, y más de las denominaciones de origen, fue-

ron adoptados en este siglo; no obstante, sus orígenes se remontan desde que el comercio existe; el hombre siempre ha pretendido identificar, singularizar sus productos por su origen. Tienen una larga tradición en muchos países, muy especialmente en el mediterráneo europeo (Cambra & Villafuerte, 2008, p.330 - 331). La diferencia de una IP con una DO consiste en que se entiende como una IP cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de cierto país, región o lugar geográfico determinado, sin necesidad de que lo distinga una calidad o característica como es el caso de la DO.

En la IP no hay relación necesaria entre el origen geográfico del producto, y su calidad no genera título de uso exclusivo ni de inscripción en registro, y puede ser utilizada libremente por cualquier persona, productor, fabricante o comerciante para indicar la veraz procedencia del producto, como lo define la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, aunque requieren de un reconocimiento de carácter general por parte del Estado, previa la acreditación de una serie de condiciones, aportadas al producto que derivan de factores geográficos y humanos.

Contrario sensu, la denominación de origen si vincula el producto, la calidad y la zona geográfica por el suelo o la forma de producción, tiene como finalidad la protección de productos por su lugar de producción, personas que intervienen, forma de producción, calidad del mismo, etc.; trae como consecuencia la producción y fabricación de productos sobre los cuales el consumidor final espera tener certeza de que ese producto tiene un origen particular y una calidad que lo distingue. Así, las DO, por “la unicidad que distingue el lugar geográfico con el producto que denomina, le otorga a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y, en la medida de su uso y renombre, llega a identificar a todo el país” tal como lo manifiesta Arana (p.190).

Las DO como lo expresa Castro (2009, p.197), “corresponden a zonas geográficas en donde

Cuadro 1. Comparación de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen

DENOMINACIONES DE ORIGEN(DO)	INDICACIONES DE PROCEDENCIA(IP)
Signo distintivo	Signo distintivo
Calidad unida con origen del producto (suelo, clima, forma de elaboración) representa la calidad del producto	Origen geográfico no tiene incidencia en la calidad
Aplica sobre toda la cadena de elaboración, fabricación de un producto o bebida, alimento que obtenga este reconocimiento	Aplica sobre producto terminado, indiferente del lugar de procedencia
Pertenecen a las indicaciones geográficas, ésta como género y las DO como especie según la concepción adoptada por la comunidad Andina	Pertenecen a las indicaciones geográficas, ésta como género y las IP como especie según la concepción adoptada por la comunidad Andina
Obtener la DO implica uso exclusivo, registro y necesidad de protección estatal (Legal). La titularidad la tiene el Estado, es colectiva.	Puede ser utilizada libremente (productor, fabricante) para indicar procedencia y se protege cuando es falsa o engaña la indicación geográfica.
Café de Colombia es un ejemplo de DO	Hecho en Colombia, elementos como color de la bandera, región o edificio emblemático puede ser considerado como una indicación de procedencia.

Fuente: García y Ceballos (2012)

los productores disponen de recursos naturales especiales o en donde se conocen procedimientos de elaboración que han sido decantados o perfeccionados a través del tiempo”. Pero, en las denominaciones de origen si incide el lugar de producción y quienes intervienen en la elaboración del producto, por ello, podría concluirse como bien lo manifiesta Quintero (2004, p.4) “toda Denominación de Origen es una Indicación de Procedencia, pero no toda Indicación de Procedencia es una Denominación de Origen”.

Mas sin embargo, todas estas definiciones tienen su fuente en el derecho comunitario andino contenido en la Decisión 486 de 2.000, que establece que se corresponde con la definición contenida en el Arreglo de Lisboa⁶; es por ello que a continuación se hará un análisis comparativo de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que se resume en el cuadro 1.

⁶ “Situación institucional y legal sobre la calidad vinculada al origen en Países de América Latina” Documento electrónico, recuperado el 28/02/13 de http://www.fao.org/ag/agn/agns/Projects_SQP_Santiago/PPP/situac_AmL.pdf

De estos aspectos regulatorios, se desprende que las denominaciones de origen (DO) se han convertido en una característica sinónimo de calidad, en un mundo donde la producción en serie es el común denominador, con una titularidad colectiva. Así las DO se convierten en un plus para los productos que son fabricados bajo las connotaciones de lo que ello implica, toda vez que los procesos en algunos casos artesanales de elaboración, clima, región, suelo hace que estos productos tengan unas características relacionadas con el lugar de elaboración. Lo cual constituye una ganancia para el consumidor final que está dispuesto a pagar un valor mayor pero con calidad por las características que denotan en un producto una DO.

Actualmente, en el mundo del comercio internacional se busca proteger las DO para evitar falsificaciones y, como manifiesta Quintero (2004, p.2) que los productores de las DO no sean usurpados y se produzca “un detrimento de los intereses de los productores nacionales y del público consumidor”. Toda vez que lo que se busca es la oferta de productos con alma, que permitan la diferenciación de los mismos ante los consumidores y, en ese orden de ideas,

el valor agregado que se asocia al producto diferenciado solo es realizable si es percibido y considerado por el consumidor y eso se puede mediante las DO, las cuales aportan derecho de exclusividad, seguridad jurídica a la diferenciación y un marco normativo nacional e internacional y al transformar los signos distintivos en un activo intangible, reconocido por el consumidor, se internaliza el concepto del origen, calidad, elaboración como activos remunerables, como lo asevera García(2001, p.14).

No obstante, en nuestro país respecto a las DO existe resistencia entre muchos de los productores nacionales por este sistema de protección, ignorando las ventajas de contar con esta clase de signo distintivo, pero el hecho de tener este reconocimiento los productos pertenecen a una colectividad y hace que el concepto de buscar una DO sea escasa y poco atractiva, prefiriendo manejarlos como marcas que otorgan una exclusividad individual al productor.

2.3. Diferencias entre una denominación de origen y las marcas colectivas

Otro mecanismo de protección para productos provenientes de una misma región, lo constituyen las marcas colectivas. Las marcas colectivas son signos que permiten identificar el origen geográfico, materiales de elaboración, características de las asociaciones que las utilizan. En este orden de ideas, ¿en qué se diferencia una marca colectiva de una denominación de origen?

Con base en lo expuesto supra, señalaremos las principales características de una denominación de origen y una marca colectiva con fines comparativos, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes.

Principales características de una denominación de origen:

- a) El interés es Estatal; los departamentos o municipios cuando correspondan a sus circunscripciones y, por ende, a su protección,

no obstante también personas naturales o jurídicas⁷ (asociaciones, agremiaciones) que se dediquen a esa actividad de elaboración, fabricación de manera directa y pretendan amparar los productos mediante DO.

- b) Tiene un contenido social, económico y de protección del producto del área donde se produce la DO.
- c) El uso de las DO es común para todos los que producen en área demarcada y declarada y no existe el riesgo de la limitación de la propiedad.
- d) Las DO se caracterizan por elementos como clima, suelo, materias primas, forma de producción (conocimientos y tradiciones en su elaboración) que hace de ese objeto, bebida etc., único en el mercado y apetecible toda vez que ello implica calidad y un reconocimiento de su singularidad entre productos similares.
- e) Las DO cumplen con una función económica, social y ambiental de contribuir al desarrollo de las regiones y de la conservación del patrimonio cultural de las mismas y del medio ambiente que coadyuva en la elaboración de los productos o en el caso de las artesanías preservar el legado cultural para que se continúe con su elaboración y conocimiento.

En cuanto a las características de la marca colectiva, se pueden señalar:

- a) El titular de la marca es la agremiación, asociación que realiza su producción e inscripción y solo puede ser usada por los miembros de la asociación que producen o comercializan productos similares.
- b) El interés de protección se circunscribe solo para los intereses particulares de la agremiación o asociación de productores y fabricantes y de quienes ingresen a formar

⁷ La utilización de denominaciones de origen, con relación a productos naturales agrícolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o región evocada por dicha denominación de origen". (Tribunal Andino de Justicia Proceso 18 IP – 99)

Cuadro 2. Diferencias entre denominaciones de origen y marcas colectivas.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN	MARCAS
Titular el Estado, representando el área geográfica a la que se otorga la DO.	Titular la asociación o empresa a la que se le otorga.
Tiene un contenido social, económico y de protección del producto del área geográfica donde se produce la DO.	Activo para una empresa, colectividad de uso exclusivo.
La DO no tiene una limitación de propiedad, es de un conglomerado social.	La marca pertenece exclusivamente a un particular(es) dueño de la misma.
Inciden elementos como clima, suelo, materias primas, forma de producción.	Es un signo que distingue un producto determinado e influye las políticas de los dueños, mercadeo.

Fuente: Ceballos & García (2013)

- parte de estas y cumplan con los reglamentos de la marca colectiva.
- c) La utilización corresponde a los miembros de la colectividad que la registró, conforme a su Reglamento de Uso⁸ y nadie más puede explotarla desde el punto de vista comercial.
 - d) Igualmente, promueve productos propios de una determinada región.
 - e) Permite una colaboración entre los fabricantes de la zona, para lograr reconocimiento de los productos.

En Colombia, el trámite para reconocimiento entre las marcas colectivas y denominaciones de origen son procesos muy similares; este proceso se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Se deben cumplir unos requisitos idénticos, para el caso de marcas colectivas; se debe realizar la petición, los integrantes de la asociación que deseen hacerlo valer deben acompañar la a solicitud un reglamento de uso y para las denominaciones de origen debe adjuntarse una descripción de características y calidades del producto.

⁸ El reglamento de uso de marcas colectivas debe contener: nombre del solicitante, objeto de la asociación, normas de calidad del producto, personas autorizadas para su uso, calidad, componentes origen o cualquier otra característica de los productos a los que se aplicara la marca colectiva, quienes pueden hacer uso de ella, condiciones de uso entre otros.

Como mecanismo de notificación y divulgación, en la gaceta de propiedad industrial, si los requisitos son presentados, se procede a publicar la solicitud con el fin de que terceros puedan presentar oposiciones al registro; agotada la etapa de oposiciones se realiza por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio un examen de fondo para la expedición de una resolución concediendo o negando el registro.

Después de conocer las respectivas características, se analizan las diferencias entre ellas, que se sintetizan en el (cuadro 2).

De este marco de diferencias, lo más relevante es que mientras que en la DO la titularidad es del Estado y este autoriza su uso a empresarios, la marca es de propiedad individual de una persona natural o jurídica. La marca es un activo económico de la empresa, y la DO tiene un valor colectivo, con un contenido social porque representa productos de una región, de un grupo humano que lo produce.

Desde la revolución industrial los productos han marcado un derrotero de homogenización de los mismos, con el reconocimiento de las denominaciones de origen; se reconoce la existencia de productos que no son solo ellos como producto final sino la historia que está detrás de su elaboración, clima, conocimiento ancestral de quienes intervienen en su fabricación y en estos tiempos de competitividad y globalización las DO cobran importancia.

No obstante, en Colombia los comerciantes le dan el manejo a sus productos mediante marcas, sin tener en cuenta que muchos de estos podrían responder a los requisitos de una DO tal vez por desconocimiento o por seguir la tradición norteamericana de manejar todo lo referente a la producción como marcas, para continuar con su manejo de manera “personal” ya que las DO “no pertenecen a una sola persona física, moral o al estado sino a una colectividad de productores” (Castro, 2009, p.198).

2.4. Impactos por la suscripción de tratados de libre comercio suscritos por Colombia

Como se manifestó *supra*, la protección de la propiedad intelectual pasó a ser un tema obligado en las negociaciones de los diferentes tratados y la globalización produce negociar acuerdos que permitan entre los países intercambio comercial de productos y ampliar fronteras para que los productores puedan tener acceso a mercados internacionales.

La suscripción de tratados de libre comercio con cláusulas de PI (¿?)incide en la protección a la PI, en los países en vía de desarrollo que es muy incipiente, con escasa tradición al respecto sin tener un cuerpo de legislación operativo en materia de competencia, contrario a lo que sucede en los países desarrollados, en los cuales se introduce mayores niveles de protección dentro de contextos normativos, que definden prácticas anticompetitivas (Correa, 2009, p.148).

Entonces, en virtud de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, y en especial el Tratado de Libre Comercio Colombia y Estados Unidos,” (ver capítulo de propiedad intelectual, art. 16.2 y 16.3), es importante destacar la inclusión de disposiciones que exige que los signos que puedan ser usados en el comercio como indicaciones geográficas puedan ser

protegidos a través de marcas de certificación y colectivas.

Con base en lo anterior, es importante destacar que si bien el país ha suscrito estos acuerdos y los TLC sobre relevancia el manejo dado a la propiedad industrial y, si bien Colombia con las decisiones andinas ha ampliado su protección en la materia, el trato dado en Norteamérica a la institución de las DO ni siquiera se contempla, y en Europa se maneja con base en las directrices de la OMPI (Nota: cuando las siglas se nombran por primera vez en el texto se debe poner lo que significa y después en paréntesis debe ir la sigla) como una indicación geográfica protegida (IGP) y no como una DO.

Un impacto importante en relación a las obligaciones derivadas de la suscripción de tratados es la obligación de adherir a diversos tratados de PI, por lo cual Colombia había suscrito hasta el año 2006 ocho de los 24 convenios administrados por la OMPI y, debido a la firma del TLC con Norteamérica, nuestro país ha tenido que adherirse a otros convenios como es el caso del Arreglo de Madrid y el tratado sobre el derecho de marcas o TLT, adhesión que se llevó a cabo aun antes de que se ratificara el TLC con Estados Unidos.

Para nuestro país fue un impacto que la DO “Café de Colombia” en el mercado norteamericano no fue reconocido ni como denominación de origen, conforme a la normativa de la Comunidad Andina, ni como indicación geográfica, como es reconocido en la Unión Europea, sino que se le concedió registro como una marca de certificación, toda vez que en el sistema anglosajón no se reconocen las dos instituciones mencionadas en los sistemas jurídicos andinos y europeos sino que se registran como marcas ya que está pactado en el tratado de libre comercio suscrito con Norteamérica que “se indica que las partes podrán incluir las “indicaciones geográficas” dentro de los signos que pueden ser protegidos como marcas en su territorio.

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Conforme a la metodología propuesta y el análisis normativo y como se ha expresado *supra*, con el marco conceptual de las DO su desarrollo empezó en Europa al querer proteger las producciones vitivinícolas, se fue ampliando con criterios de calidad en una región geográfica. Por tanto, las DO son utilizadas para designar un producto originario, con una reputación adquirida y que necesita de protección en una zona geográfica específica para ser utilizada por un colectivo.

En sentido contrario, las marcas colectivas son la unión de varios productores y fabricantes para explotar productos similares y esforzar su promoción de posicionamiento de manera conjunta dentro del mercado.

Conforme a las características de las DO y las marcas, arriba mencionadas, se tienen los elementos distintivos de estas formas de protección para responder a la pregunta ¿por qué un producto puede llegar a obtener una DO?

La regulación precisa que en su fabricación intervengan elementos de una calidad que no se produzcan sino en un área geográfica determinada, que el producto sea reconocido por su fama en una comunidad en general y, lo más relevante, que en su elaboración se apropien conocimientos autóctonos de la región de donde se elaboran.

Se destaca que por ser un derecho colectivo, la titularidad de la DO corresponde al Estado, radicada en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio quien delega su administración en favor de quienes extraen, producen o elaboran productos identificados con la DO protegida, característica que puede ser disuasoria para los empresarios que pretenden registros de exclusividad y limitativos para terceros.

3.1. Preferencia entre una denominación de origen y una marca colectiva

La necesidad de posicionar un producto en el mercado, implica un gran esfuerzo económico y de tiempo, pero si se unen varios fabricantes con productos similares, reportará beneficios para todos y un menor costo en lo referente a los gastos de mercadeo. Por eso, cuando se requiere la protección de un producto específico donde factores como el clima, suelo donde se cultiva las semillas o extraen las materias primas, conocimientos ancestrales de fabricación que varían la calidad del mismo de manera que implique una ventaja mas sobre los productos similares, lo mejor es solicitar el reconocimiento como una DO, porque como lo expresa Jatib:

Los productos vinculados a denominaciones de origen tienen la posibilidad de ser mejor remunerados que los productos comunes, aquellos que no tienen este elemento de valor que es la garantía de un origen geográfico, que les puede aportar una historia, una tradición, un clima y una forma especial de producción⁹ tutelada por el Estado.

El interés de protección de las marcas se circunscribe solo para los intereses particulares de la agremiación o asociación de productores y fabricantes y de quienes ingresen a formar parte de estas y cumplan con los reglamentos de la marca colectiva. En ese orden de ideas, las DO presentan ventajas múltiples, pero entre las principales que se han enumerado cabe mencionar que fomenta ventajas en la organización de los diferentes sectores productivos, mejora el posicionamiento del producto protegido, allana el camino para ingresar al comercio nacional e internacional toda vez que son sinónimos de

⁹ Tomado de Jatib, María Inés. Argentina tiene ley de denominaciones de origen ¿y ahora que?. [http://www.ilpec.com.ar/articulos/ARGENTINA%20TIENE%20LEY%20DE%20DENOMINACION ES%20DE%20ORIGEN.pdf](http://www.ilpec.com.ar/articulos/ARGENTINA%20TIENE%20LEY%20DE%20DENOMINACION%20ES%20DE%20ORIGEN.pdf)).

calidad, lo cual es una posición que ratifica la OMPI.

Entonces, puede concluirse que si bien las DO no son marcas, como signos distintivos, son conceptos relativamente nuevos y poco explotados, aunque sean de mucha importancia para productos con un origen geográfico y una especial forma de producción que distingue a un país con esta clase de productos.

Pues, las DO implican para el consumidor final un elemento diferenciador de otros similares, por los cuales el mercado estará en disposición de pagar un poco más en aras de obtener calidad por un producto reconocido por sus propiedades, materias primas, formas de elaboración. Por lo tanto, nuestro país debe, dentro de su prospectiva de gobierno, estimular la generación de políticas públicas de fomento a las DO por su alto valor económico, social y cultural.

3.2. Valor económico, social y cultural de las denominaciones de origen

Como la titularidad de una DO no recae solo sobre productos sino también en bebidas, comidas, quesos o artesanías, las cuales han ido adquiriendo reconocimiento a partir de su origen, cultura, producción, materias primas y características propias e indirectamente permiten que la actividad artesanal se mantenga en los lugares originarios a que corresponde, este reconocimiento representa un valor agregado a los productos, dando un mayor valor económico, cultural y social.

Los signos, DO a nivel nacional e internacional constituyen un medio de defensa para el consumidor en el ámbito comercial y se convierten en un valor agregado, toda vez que al obtener la denominación de origen se obtiene la exclusividad en el producto para ser explotado y así lo valora el consumidor.

Este valor de las DO ha sido entendido por la Comunidad Andina de Naciones, como se

desprende de la Decisión Andina 486 del año 2000, pues se otorga a las DO una “declaración de protección” concedida por el Estado a través de su oficina competente, en el caso nuestro sería por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya petición puede ser de oficio o a petición de parte con legítimo interés. No obstante, el régimen andino introdujo la facultad para que la administración del derecho de uso no solo esté en manos de una entidad pública sino que también pueda ser administrado por entidades privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen siempre que lo establezcan las normas nacionales (García, 2001, p.7).

En nuestro contexto, aunque el Estado colombiano recientemente viene incentivando el reconocimiento de la importancia de las DO, todavía falta mucho por conocer de su verdadero valor, pues las DO

(...) implican la tradición de un producto, la relevancia en la economía del lugar, el reconocimiento de las características por el público consumidor y la cultura de los pueblos, además sirven de instrumento para la exportación de productos, pues ellas facilitan la penetración de los productos amparados en los mercados internacionales trayendo consigo, además de beneficios individuales para cada productor, un importante desarrollo industrial de la región, y contribuiría al rescate de sus valores culturales, pues las DO fomentan la identidad cultural de los pueblos” (Quintero, 2004, p.9,10).

Podría sintetizarse, entonces, que con la implementación de las denominaciones de origen se puede obtener valor económico en los productos locales reconocidos como DO, protección jurídica a nivel nacional e internacional de los mismos, dar a conocer productos autóctonos de los países, promoción y desarrollo de empresas familiares dedicadas a las artesanías y elaboración de productos alimenticios fabricados de manera tradicional, promoción de

las exportaciones para dichos productos, pero todo dentro de un marco de trabajo mancomunado de una región determinada.

Las D preservan las culturas locales y generan su reconocimiento y respeto, toda vez que el consumidor cuando identifica que tiene un producto especial y único pagará por obtenerlo; esto permite salir de la uniformización y homogenización que el comercio internacional impone, produce aumento en los precios de los productos y artesanías y genera un mayor posicionamiento en el consumidor final, quien en últimas obtiene un producto único, de calidad y reconocimiento por su elaboración y conocimiento. A través de las DO se pueden conservar las tradiciones y preservar las culturas, ya que cada pueblo tiene conocimientos y productos que forman parte de su identidad.

Al ser un producto reconocido como DO se obtienen unos derechos declarativos y exclusivos sobre ese producto, ya que implica que ningún tercero podrá hacer uso de esa DO; esto implica explotarla y comercializarla, y se reconoce la calidad que encierran dichos productos, por eso se considera que no solo tiene ventajas sino también desventajas.

Pero para señalar las desventajas de una denominación de origen habría que hacerlo bajo la óptica de los empresarios, pues en la actualidad estos prefieren las marcas que los dota de una propiedad individual que estas otorgan y no de manera colectiva, como caracteriza a una DO, la cual no pertenece a un sujeto en específico sino a toda una comunidad; con las marcas se busca proteger productos relativamente enfocados a los productos o servicios indicados en la solicitud; lo que significa que la marca puede ser utilizada por varios fabricantes siempre y cuando esto no genere confusión en el consumidor; contrario a una DO, con la cual se busca una protección específica para ese producto, y que no pueda ser utilizado por otros que no tengan tales cualidades en su producción; mientras las marcas tienen protección solamente en los países donde se realizó y solicito su

registro, para las DO su protección y alcance es a nivel internacional, toda vez que una DO desde lo social es un estímulo a los productos nacionales y es una fuente de valor agregado que la hace identificarse por su calidad (Castro, 2009, p.199).

Sobre esto último, es necesario aclarar que las DO no son reconocidas en todas las legislaciones; un ejemplo es Norteamérica en donde no se las reconoce en el derecho interno, pues solamente pueden protegerse mediante el registro de marcas; y en el ordenamiento Europeo, como una Indicación Geográfica Protegida.

Por otro lado, en la práctica contemporánea pareciera creerse que la protección adecuada que podría darse a los industriales, comerciantes y productores es a través de figuras como las marcas colectivas (Bonilla, 2004, p.10) que tienen características especiales. Entonces, los empresarios que eligen la protección de sus productos mediante una marca no permiten valorar si tienen en cuenta que dentro de esa cadena de producción y fabricación pueden influir características de las materias primas utilizadas, conocimiento artesanal heredado de generación en generación sobre la producción o elaboración del producto. Escoger una marca parece ser el camino más generalizado, los productores optan por registrar sus productos bajo el amparo de una marca individual o colectiva que para ellos otorga mayor seguridad y autonomía en el uso y manejo de criterios de calidad y difusión del producto en el mercado.

En cambio, la protección jurídica de las DO simplemente sería un Derecho no aplicable en exclusiva por el productor, sino una prerrogativa de la que se puede beneficiar en conjunto con otras personas cualificadas dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, ya que la titularidad de la DO como “bien de uso colectivo”, goza de ser inalienable e imprescriptible, con salvaguardia por parte de la Autoridad Pública Competente”(Bonilla, 2004, p.10) como se observa.

Sin embargo, es poco el interés por parte de las autoridades públicas, regionales o nacionales, para promover estos productos que hacen parte del Patrimonio Nacional, y reflejo de esta situación es la poca aplicabilidad de los artículos 203 y 208 de la Decisión Andina 485/2000 para reconocimiento de nuevas DO.

4. COMENTARIOS FINALES

Entre los hallazgos encontrados en el desarrollo del presente trabajo cabe resaltar los siguientes:

1. Los derechos de la propiedad industrial tienen unas características especiales, que la diferencia de la propiedad común; se busca que estos derechos beneficien no solo al titular sino también a la colectividad y den un tiempo de protección limitado, excepto para aquellas indicaciones que pueden ser perennes como las Denominaciones de Origen (DO).
2. Es necesario aclarar que la regulación adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) difiere de otras regulaciones; según el comité de expertos de la OMPI, la indicación de procedencia es el término genérico que comprende a la indicación geográfica y a la DO.
3. Las DO, aunque tienen relación con las marcas y nacen con la costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar o región de su fabricación o cosecha, se diferencian en cuanto a su uso, porque a la primera no se le exige para su registro, pero en la DO si hace parte de su trayectoria por lo que se consolidan las características y reputación del producto por su uso.
4. Los derechos de propiedad industrial sobre las DO tienen como principal fuente de regulación en nuestro ordenamiento el derecho comunitario andino.
5. En Colombia, es posible registrar un nombre geográfico como marca colectiva y de certificación, cuando el signo no consista exclusivamente en un nombre que sea des-

criptivo del origen o engañoso de la verdadera procedencia, de conformidad con la Decisión Andina 486 de 2000.

6. La protección de la propiedad intelectual se convierte en una ventaja competitiva y de su tutela depende su papel en el contexto internacional de acuerdos y tratados.
7. El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, (art. 16.2 y 16.3), exige que los signos que puedan ser usados en el comercio como indicaciones geográficas deben ser protegidos a través de marcas de certificación y colectivas, y en el contexto europeo se registra como una Indicación de Procedencia Geográfica.
8. Los pocos registros de DO indican que los comerciantes prefieren el manejo de sus productos como marcas, sin tener en cuenta que muchos de estos podrían responder a los requisitos de una DO, tal vez por desconocimiento o por la influencia norteamericana de manejar todo lo referente a la producción como marcas.
9. Por el número de DO otorgadas en Colombia, es poco el interés que los fabricantes y autoridades públicas, regionales o nacionales, muestran por promover estos productos que hacen parte del Patrimonio Nacional, y reflejo de esta situación es la inaplicabilidad de la normativa andina en países como EE.UU y Europa.
10. Finalmente, los signos, DO, a nivel nacional e internacional, constituyen un medio de defensa para el consumidor en el ámbito comercial y se convierten en un valor agregado, toda vez que al obtener la denominación de origen se obtiene la exclusividad en el producto para ser explotado en los países que así la reconozcan y debe ser fomentado por el Estado.

REFERENCIAS

Arana, M. D. C. (2005). *Las denominaciones de origen: Una metodología para su reconocimiento*. Recuperado en Diciembre 1 de 2012 de: <http://>

aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recomp/castellano/articulos/primavera2005/Maria%20del%20Carmen%20Arana.pdf

Bercovitz, R., et al. (2006). *Manual de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Bonilla, C. (2004). *Una pequeña aproximación al principio de veracidad en las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia*. e-Mercatoria, 3 (1).

Cambra, F. & Villafuerte, M. (2009). Denominaciones de origen e indicaciones geográficas: Justificación de su empleo y valoración de su situación actual en España. *Mediterráneo económico*, 15. Disponible en: <http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/15/15-267.pdf>

Castro, J. (2009). *La propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ceballos, R. (2006) *Impactos de la innovación empresarial y los derechos de propiedad intelectual en el marco de los tratados de libre comercio*. Cali: Universidad del Valle.

Chaparro, F., Beltrán, A. & Pinzón, L., et. al. (1997). *Manual sobre la propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia y Colciencias.

Correa, C. (2009). *Acceso a la cultura y derecho de propiedad intelectual: la búsqueda de un nuevo equilibrio*. Disponible en: <http://hipermedula.org/wp->

García, L. (2001). Algunos apuntes sobre la protección de las denominaciones de origen en países de economía emergente: Comunidad Andina. *Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas*. Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de noviembre. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dirección Nacional de la Propiedad industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay.

Jatib, M. (2000). *Argentina tiene ley de denominaciones de origen ¿y ahora qué?* Disponible en: <http://ebookbrowse.com/argentina-tiene-ley-de-denominaciones-de-origen-pdf-d197347296>

Londoño, J. (2009). La denominación de origen y el alcance de su protección. *La propiedad inmaterial*, 13, 41-58.

Quintero, A. (2004). *Visión de las denominaciones de origen en Colombia*. e-Mercatoria, 3, 1, 41-55.

FAO. (2012). *Situación institucional y legal sobre la calidad vinculada al origen en Países de América Latina*. Extraído el 27 de diciembre de 2012 de http://www.fao.org/ag/agn/agns/Projects_SQP_Santiago/PPP/situac_AmL.pdf.

Vargas, M. (2010). Las providencias judiciales y su protección en el régimen comunitario andino de derechos de autor y en el ordenamiento jurídico de los países miembros de la comunidad andina. En: De la Parra, E., Ariboni, P., Meythaler, J. et al. *Derechos intelectuales*. Buenos Aires: Astrea.