



# OCPI/OMPI CONGRESO MARCAS 2013



## **“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS MARCAS, EN EL SISTEMA JURÍDICO ANDINO Y COLOMBIANO**



**Raquel Ceballos Molano *Ph.D***  
**UNIVERSIDAD DEL VALLE**

La Habana – Cuba, 24 de Abril 2013

# Denominaciones de origen colombianas



# CONTEXTO DE LA EXPOSICION

- ▶ Introducción
- ▶ Protección de las Indicaciones Geográficas (I.G.) y las marcas en el ordenamiento Colombiano y el sistema comunitario Andino (CAN).
- ▶ Notoriedad de las Indicaciones Geográficas
- ▶ Prevalencia del Derecho Andino de propiedad industrial.
- ▶ Análisis del registro marcario frente al reconocimiento de las indicaciones geográficas.
- Comentarios finales.

- ▶ Objeto de esta conferencia es el ámbito de protección de las indicaciones geográficas y las marcas, aplicables a productos con particularidades específicas de la región geográfica de Colombia.
- ▶ Colombia al igual que los países latinoamericanos, está marcada por la democracia, el sufragio universal directo, los regímenes republicanos y demás instituciones de orden constitucional que han perseguido una estabilidad interna en sus Estados, y desde los años de 1960 inició un proceso de **integración económica** con los países andinos, luego al ingresar al GATT- OMC y demás organismos internacionales, ha suscrito a partir de 1991 numerosos TLCs y **adoptado diversos instrumentos de protección a la propiedad intelectual (P.I).**

- ▶ Dentro de la propiedad industrial se encuentran las **Indicaciones Geográficas (IG)** que se subdividen en **Indicaciones de Procedencia (IP)** y las **Denominaciones de Origen (DO)**.
- ▶ **Mecanismo de protección** relativamente poco difundido y tratado, cuya fuente principal de regulación en nuestro ordenamiento es el **derecho comunitario andino**, con su decisión 486 de 2000, reglamentada por el Decreto 2591/2000 y la Resolución 210 del 2001, Código de Comercio colombiano.

› Conforme a las políticas de OMC, con el acuerdo de Marraquech que llevo a la **armonización de los diversos sistemas jurídicos de P.I.**, tanto en países industrializados, como en los en vía de desarrollo, se acogió los TRIPs, que regulan mecanismos de apropiación de los beneficios del comercio internacional, derivados de los esfuerzos de innovación que la P.I.



- ▶ La integración del ordenamiento jurídico colombiano de protección de la P.I, es derivado de diversos tratados o convenios internacionales suscritos a partir del Convenio de Roma, la Convención de Paris y el ADPIC, a los que se suma las directivas comunitarias; pero, **la regulación más importante deriva del tratado de integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) proveniente del Pacto Andino.**
- ▶ Las D.O constituyen en la actualidad un importante renglón de la producción de bienes, que **ofrecen ciertas características deseables para las personas** que, en calidad de consumidores se sirven de ellas por lo cual **demandan una tutela de las autoridades nacionales para su circulación.**

## 2. Protección de las Indicaciones Geográficas (I.G.) y las marcas en el ordenamiento Colombiano y el sistema comunitario Andino (CAN).



- ▶ En el ámbito de la propiedad industrial, la **indicación geográfica** puede conceptualizarse como un signo que aplicado o usado en relación con un producto, **indica que este procede de un lugar geográfico determinado.**
- ▶ Tiene su génesis en la costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar de su fabricación o cosecha, por el cual los artesanos europeos compusieron sus marcas con los nombres geográficos del lugar, pero con una característica especial, **la atribución como propiedad colectiva de un conjunto de fabricantes** respecto de un producto determinado de la misma ciudad o región;

- ▶ Hay una **tradición de respeto por otros países a las I.G.**, particularmente en los países de la Unión Europea, puesto que la calidad de los vinos europeos, tiene un ámbito de protección, mediante reglamentos que buscan proteger a los productores de la **competencia desleal y a los consumidores del error y confusión.**
- ▶ Las D.O controladas que cumplen con requisitos de **mayor calidad y control de producción**, es adoptada en Francia desde 1935; en España la adopción del Estatuto del vino de 1932 introdujo el **concepto de D.O** y en Italia las I.G y las marcas colectivas pueden ser combinadas, tiene como presupuesto básico los elementos comunes a ambas.

- ▶ En los Estados Unidos la indicación geográfica está **protegida por medio del registro como marca de certificación.**
- ▶ En Colombia se regula las marcas y las D.O en el derecho andino vigente, la Decisión Andina 486 de 2000, que **consagra un régimen de protección que difiere en su clasificación con las disposiciones del ADPIC o TRIPS.**

- ▶ El Acuerdo ADPIC– TRIPS crea un régimen que establece un **piso mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual**.
- ▶ Se destaca de la clasificación del ADPIC, las dos formas que consagran: las **indicaciones de procedencia como género** y una sub-clasificación:
- ▶ a) Indicaciones Geográficas *Simples*, b) Indicaciones Geográficas Calificadas, las últimas referidas a nombres geográficos que designan un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, hasta un país) que presenta **cualidades o características, reputación** imputables fundamentalmente a su origen geográfico, comprendidos los factores **naturales y humanos**.

- ▶ En el ordenamiento jurídico colombiano, conforme a la reglamentación del derecho comunitario andino contenido en la Decisión Andina 486 de 2000, **se ordena así:**
- ▶ **Las indicaciones geográficas (I.G) como el género, que se clasifica, a su vez, en dos subespecies:**
- ▶ **a) las indicaciones de procedencia(I.P), y**
- ▶ **b) las denominaciones de origen(D.O)**

Colombia, a su vez, ha suscrito diversos tratados de p.i y, que se encuentran armonizados en el Código de Comercio como normas nacionales, y algunos que no ha suscrito pero que aplica, como se ve en el grafico 1.

# Grafico 1: Convenios y Tratados de protección de la propiedad intelectual suscritos por Colombia a 2012

TRATADO/ACUERDO/CONVENIO	VIGENCIA
Convenio de Paris de 1883	3 de septiembre de 1996
Convenio de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión	17 de septiembre de 1976
Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas	16 de mayo de 1994
Convenio Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1961	13 de septiembre de 1996
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886	7 de marzo de 1998
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- ADPIC	Vigente desde el 1 de enero de 1995, entro en vigor para Colombia el 1 de enero de 2000
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de 1970	28 de febrero de 2001
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor	6 de marzo de 2002
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas	20 de mayo de 2002
Tratado sobre derecho de marcas-TLT- de 1994	Ley 1343 de 2009(ratificado sentencia de constitucionalidad C-261 de 2011)
Protocolo Arreglo de Madrid relativo a registro internacional de marcas	Ley 1455 de 2011(ratificada sentencia de Constitucionalidad C-251 de 2012)
<a href="#">Arreglo de Niza de 1957</a>	<a href="#">Colombia no a adherido pero lo usa de oficio</a>
<a href="#">Arreglo de Locarno(1968)</a>	<a href="#">Colombia no a adherido pero lo usa de oficio</a>
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	<a href="#">1 de enero de 2000 entro en vigencia</a>

Fuente: Ceballos, García (2012)

**Raquel Ceballos M Ph.D**

- ▶ En el ordenamiento jurídico colombiano también se suman los numerosos **tratados que en materia de políticas de liberalización del comercio (TLCs) se han suscrito durante las últimas décadas por el gobierno** con EE.UU, países europeos, Centroamérica, Chile, Panamá, Corea, y negociaciones con –China y Turquía entre otros, en procura de la apertura de mercados e internacionalización de la economía, **en los cuales se han adoptado cláusulas sobre propiedad intelectual**, lo que también incide en las normas de P.I internas y obligan, en algunos casos a vincularse a tratados de P.I, o inobservar normas internas.



- ▶ En virtud de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, y en especial el Tratado de Libre Comercio Colombia y Estados Unidos. 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.**
- ▶ En los que se suscriben en el contexto europeo, el ámbito de protección es similar al andino, siendo la nota de distinción la forma adoptada por la CAN, pero en estos países le dan mas protagonismo a las marcas, excepto España, Francia e Italia.

- ▶ Es así como los comerciantes colombianos registran sus productos mediante **marcas**, sin tener en la cuenta que muchos de estos podrían responder a los requisitos de una D.O.
- ▶ Esta opción, tal vez por desconocimiento **o por seguir la tradición norteamericana** de manejar todo lo referente a la producción como marcas, mas personalizado e individual, en contraposición a **las D.O., que tienen un marcado carácter colectivo**

### 3. Notoriedad de las “indicaciones geográficas”.

En el régimen andino de propiedad industrial, las marcas y las denominaciones de origen son instituciones jurídicas completamente distintas, que tutelan intereses jurídicos diferentes.

- Como lo ha considerado la doctrina del **Tribunal Andino**, lo que hace a un producto tener la connotación de ser una **D.O**, es **reconocer que en su producción o fabricación intervienen elementos de un tipo de calidad que no se producen sino en un área geográfica determinada**, y que ese producto **sea reconocido por su fama en una comunidad en general**, y lo más relevante, que **en su elaboración intervengan materiales, conocimientos autóctonos de la región** que han sido decantados o perfeccionados a través del tiempo (Castro García (2009,p.197).

- ▶ Las I.G, pueden describirse como cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de cierto país, región o lugar geográfico determinado, que puede distinguirse por una calidad o característica.
- ▶ En el derecho de propiedad industrial las indicaciones geográficas (I.G) se dividen en dos tipos:
  - ▶ A) las Indicaciones de procedencia (I.P) y,
  - ▶ B) las denominaciones de origen (DO).

- ▶ **Las indicaciones de procedencia (I.P):** en estas 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 solamente la veraz procedencia del producto.

- ▶ **Las denominaciones de origen**, según las Decisiones Andinas, están constituidas por el nombre de un país o de una región específicos de donde proviene un producto, siendo susceptibles de registro como tales pero no como marcas.
- ▶ **La D.O** establece un vínculo, de dos (2) aspectos; **entre el producto y su calidad, y está con una zona geográfica**, bien por el suelo o la forma de producción, por eso tiene como finalidad la protección de productos por su lugar geográfico de origen, personas que intervienen, forma de producción y calidad del mismo, etc.



## 4.Prevalencia del derecho andino de propiedad industrial

Aunque desde los años de la colonia, aparecen las primeras regulaciones de propiedad intelectual, fueron apenas un esbozo que hacía referencia a esta institución en la **constitución política de 1886 y luego en el código de comercio** (Decreto 410 de 1971), que se viene a transformar, cuando adopta las **Decisiones Andinas**, emanadas del Acuerdo de Cartagena, Tratado de integración que se inicia con el Pacto Andino que se transformaría posteriormente en la **actual Comunidad Andina de Naciones**.

## 4.Prevalencia del derecho andino de propiedad industrial

Estos tratados de integración impactan el derecho interno para dar lugar a una integración no solo económica, sino legislativa donde los organismos internacionales, creados producto de estos tratados como es el Sistema andino de integración –SAI– interfieren en las normas internas con efectos de derecho regional de aplicación directa, como ordenamiento comunitario en cada país miembro

## 4.Prevalencia del derecho andino de propiedad industrial

En la D.A 486/00 se incluyen cláusulas de Trato Nacional y de Nación Más Favorecida.

En los art. 1 y 2, con respecto a la protección de la propiedad industrial, se establece que **cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales**

## 5. Análisis del “registro marcario” frente al “reconocimiento” de las indicaciones geográficas

- Las marcas también son reconocidas como signos distintivos que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores.
- La marca exige un debido registro y confiere a su titular el derecho de oposición frente a terceros para impedir la utilización de la misma,

- ▶ Mientras que una indicación geográfica, **no es registrable, si cumple los requisitos exigidos por la autoridad nacional, obtiene un reconocimiento**, y este, solo indica a los consumidores que es un producto procedente de un lugar, que puede ser una ciudad, un pueblo o región y puede tener ciertas características derivadas de dicho lugar o forma de producción, por lo cual se hace deseable para su consumo.

- ▶ Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, representan para los consumidores una opción de preferencia, o incluso a **pagar, un mayor precio por un producto** que reúna ciertas características especiales y provenga de una zona determinada (denominación de origen) o su vínculo geográfico de producción goce de una buena reputación (indicación geográfica).

- ▶ En la actualidad, **el empresario colombiano**, bien puede **registrar una marca** sólo para el mercado local, **bajo los lineamientos dados por la Decisión Andina 486 del 2000** – – o **registrarla a nivel internacional** para lograr reconocimiento y protección en otros países de la región, aprovechando **la suscripción de acuerdos de protección de marcas a que se ha adherido nuestro país**, Conforme al recientemente adoptado “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio 1989”.



- ▶ Conforme al art. 135, ordinal e) y j) **no puede registrarse como una marca** aquellas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios porque podrían crear confusión; tampoco podrá registrarse aquellas que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos.

- Pero en Colombia, también se puede registrar un nombre geográfico como marca colectiva y de certificación, cuando el signo no consista exclusivamente en un nombre que sea descriptivo del origen o sea engañoso de la verdadera procedencia, de conformidad con la Decisión Andina 486 de 2000, que contiene el régimen especial sobre propiedad industrial, en el territorio comunitario andino.

- ▶ Dentro de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el **Tratado de Libre Comercio 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** puedan ser **protegidos a través de marcas de certificación y colectivas,** lo cual impacta el ordenamiento de la CAN.
- ▶ Igualmente obliga a reformas legislativas en p.i y armonización de legislación.

- ▶ Los derechos de la propiedad industrial tienen unas características especiales, **que la diferencian de la propiedad común**, se busca que estos derechos beneficien no solo al titular sino también a la **colectividad** y dan un tiempo de protección limitado, excepto para aquellas **invenciones que puedan ser perennes como las Denominaciones de Origen (D.O).**

- ▶ En el contexto geográfico latinoamericano, es **poco el interés por parte de las autoridades públicas**, regionales o nacionales por promover políticas públicas para comercializar productos artesanales o agrícolas que pueden hacer parte del Patrimonio Nacional, y reflejo de esta situación es la inaplicabilidad de esta normativa andina, por su poca utilización.
- ▶ Los signos distintivos como las D.O., 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 D.O se obtiene la exclusividad en el producto para ser explotado.

- Concluimos que a pesar del poco conocimiento del valor de las D.O, la autoridad nacional, Superintendencia de Industria y Comercio ha tramitado 18 D.O, durante el primer semestre 2013 que son:

Sombreros elaborados a partir de la cañaflacha de la Tejeduría Zenú
Tejidos de algodón y tejidos para uso textil de la Tejeduría San Jacinto
Sombrero Aguadeño.
Mopamopa barniz de Pasto
Tejidos de algodón y tejidos para uso textil de la Tejeduría Wayuu
Sombrero de Sandoná
Cerámica del Carmen de Viboral
Cestería en rollo de Guacamayas
Cerámica artesanal de Ráquira
Queso del Caquetá
Queso Paipa
Café de Colombia
Café de Nariño
Bizcocho de Achira de Huila
Cholupa de Huila
Clavel de Colombia
Rosa de Colombia
Crisantemos de Colombia

Fuente: Ceballos, García, 2013.



# MARCAS



# Comentarios finales

- ▶ Como resultado de este análisis comparativo, se puede concluir que, de acuerdo a **la forma de regulación para las indicaciones geográficas (I.G) y las marcas en el derecho colombiano, las normas del derecho andino son normas prevalentes en el ordenamiento jurídico.**
- ▶ Los derechos de propiedad industrial, en cuanto a **las I.G y las marcas, surgen sin considerar el fin por el cual fue creada pero si distingue su lugar de origen y calidades del producto de donde procede,** se exige certeza y se dota de seguridad jurídica para la transferencia y adquisición de estos productos a la sociedad.



# Comentarios finales

- ▶ Las IG pueden ayudar a promocionar los nombres de sus zonas geográficas de referencia, **atrayendo al turismo e impulsando las ventas de otros productos, alimentarios o agrícolas**
- ▶ Actualmente, en el mundo del comercio internacional se busca proteger las D.O. para evitar falsificaciones y **que los productores nacionales y del público consumidor no sean engañados.**



# Comentarios finales

- ▶ Los productores y fabricantes colombianos, cuentan con una protección del ordenamiento jurídico regional y nacional específico, para la comercialización de sus productos, que se **convierte en un valor agregado a través de denominaciones de origen.**
- ▶ Como resultado de este análisis comparativo, de acuerdo a la forma de regulación para las indicaciones geográficas (I.G) y las marcas en el derecho colombiano, las normas del derecho andino son normas de aplicación directa ordenamiento jurídico.



# Comentarios finales

- ▶ Se puede concluir que el sello de una **DO** no es una herramienta suficientemente fuerte por sí sola para la diferenciación de ofertas del sector en un mercado global, **aunque sí puede ser un buen complemento.**
- ▶ **Destacamos que Colombia, recientemente, en febrero 2013, se ha lanzado oficialmente el “Sello de Denominación de Origen Protegida”, un distintivo que garantiza la calidad y originalidad de los productos colombianos y, que, a decir del viceministro de Comercio, Industria y Turismo hace de cada uno de ellos “un producto único”.**

# Comentarios finales

- ▶ El sello hace parte de una campaña oficial liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con la divulgación de esta **marca país**, busca el gobierno **unificar todos los esfuerzos para obtener mejor nivel económico, cambio de actitudes, generar unidad, y construir país**, como lo han reconocido expertos y analistas nacionales e internacionales.
- ▶ Finalmente, **Colombia tiene una marca país, "Colombia es Pasión"**, destinada a la promoción de turismo y comercio, y no con el objetivo de proteger productos específicos del sector agrícola o alimentario, sino de incentivar el ingreso de extranjeros a recorrer nuestra hermosa geografía y disfrutar la gastronomía, clúster de salud, etc.



*Muchas Gracias*

[raquel.ceballos@correounivalle.edu.co](mailto:raquel.ceballos@correounivalle.edu.co)  
*Cali- Colombia*



**Raquel Ceballos M Ph.D**