

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**EL CARÁCTER GENÉRICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCIÓN QUE SE
OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA**

SPENCER LEVI MILIAN MORALES

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2015

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**EL CARÁCTER GENÉRICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA EN SU
REGISTRO EN GUATEMALA**



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

SPENCER LEVI MILIAN MORALES

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Guatemala, noviembre de 2015

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO: MSc. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL I: Lic. Luis Rodolfo Polanco Gil
VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez
VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejía
VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez Alvarez
VOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario
SECRETARIO: Lic. Daniel Mauricio Tejeda Ayestas

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenidas en la tesis.” (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
 22 de agosto de 2014.**

Atentamente pase al (a) Profesional, JUAN FRANCISCO FLORES MAZARIEGOS
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
SPENCER LEVI MILIAN MORALES, con carné 200818691,
 intitulado EL CARÁCTER GENÉRICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
 Y LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA.

Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, la conclusión discursiva, y la bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.

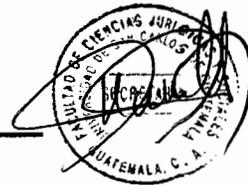
[Signature]
DR. BONERGE AMILCAR MEJIA ORTELLANES
 Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis



Fecha de recepción 18 / 10 / 2014 f) _____

Aseso(a) *[Signature]*





Guatemala, 20 de noviembre de 2014

Doctor
Boanerge Amílcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala



Respetable Doctor:

En atención a la resolución dictada por la Unidad a su cargo de fecha 22 de agosto del 2014, procedí a asesorar el trabajo de tesis del bachiller **SPENCER LEVI MILIAN MORALES**, de quien declaro no ser pariente dentro de los grados de ley, del trabajo titulado **"EL CARÁCTER GENÉRICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA"**. Me dirijo a usted, con el objeto de informar sobre mi labor y expongo lo siguiente:

- I. Que de acuerdo a la facultad investida en mi persona mediante la resolución antes citada, se procedió a la revisión del trabajo de tesis, en el cual se discutieron algunos puntos en forma personal con el autor, realizando los cambios y correcciones que la investigación requirió. En argumento de lo anterior procedí a revisar los diferentes métodos empleados, los cuales fueron: el analítico, con el propósito de encontrar posibles soluciones; el deductivo, que partió de generalizaciones universales permitiendo obtener inferencias particulares; el sintético, mediante el cual se relacionaron hechos aislados para poder así formular una teoría unificando diversos elementos, y el inductivo estableciendo enunciados a partir de la experiencia. La técnica utilizada fue la observación. Además, se comprobó que la bibliografía fuera la correcta, que los métodos y técnicas fueran aplicados adecuadamente en virtud que con ellos se obtuvo la información necesaria y objetiva para la elaboración, redacción y presentación final del presente trabajo; y en cuanto a la conclusión discursiva comparto el argumento vertido por el autor, puesto que el contenido se encuentra estructurado en cuanta al contenido del plan de investigación y esta debidamente fundamentado.

- II. En cuanto al aporte contribución científica, la presente investigación aborda el carácter genérico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y la protección que se otorga en su registro en Guatemala, por lo que se centra en la realización de un análisis, que incluya

LICENCIADO JUAN FRANCISCO FLORES MAZARIEGOS



un estudio de mercado que arroje una estimación de cómo perciben los consumidores guatemaltecos el nombre común que se pretende proteger o si sus etiquetas evocan la cultura y el origen geográfico.

- III. Se establece que se cumplieron los requisitos exigidos por el Artículo treinta y uno del Normativo para la elaboración de tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo cual resulta procedente dar el dictamen favorable, aprobando el trabajo de tesis asesorado.



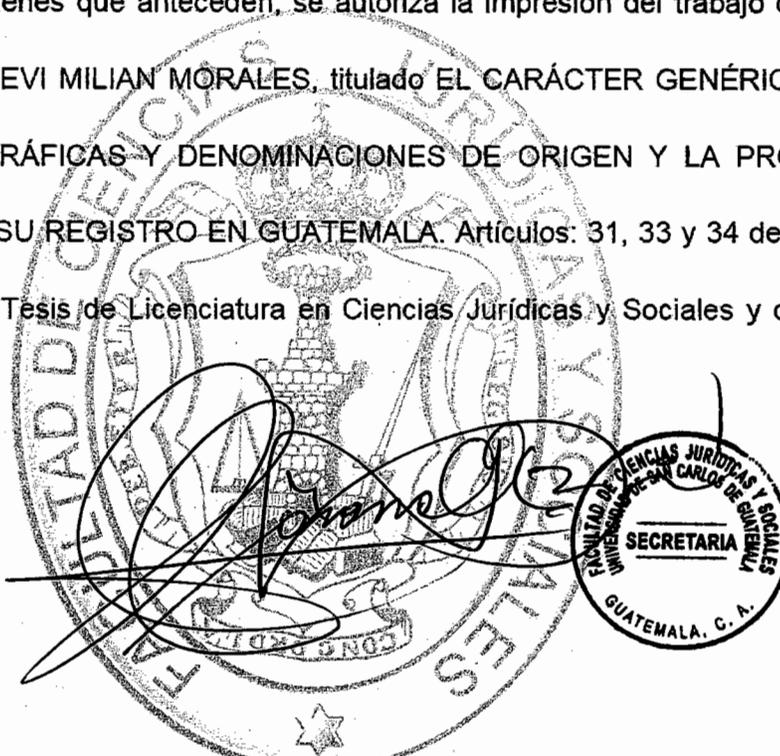


USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 09 de octubre de 2015.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante SPENCER LEVI MILIAN MORALES, titulado EL CARÁCTER GENÉRICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.



BAMO/srrs.

Lic. Avidán Ortiz Orellana
 DECANO





DEDICATORIA

**A NUESTRO PADRE
CELESTIAL:**

Mi Dios, gracias por el privilegio de recibir tus bendiciones e infinito amor.

A JESUCRISTO:

Mi Salvador, Mediador y perfecto Defensor de la ley.

A MI ESPOSA:

Mellanie, mi compañera, mi socia y mi eterno amor. Te amo.

A MI HIJO:

Thomas, eres mi inspiración.

A MIS PADRES:

Zoily y Donald, mis guías en el sendero de mi camino hacia el progreso y la felicidad eterna.

A MIS HERMANOS:

Donald, Jaqueline y Kimberly, por su grata e inigualable compañía, crecer junto a ustedes ha bendecido mi vida.

A MIS ABUELITOS:

Abuelito Minche (D.E.P) y Abuelita Arminda, por su amor incondicional y apoyo en el Evangelio; a Papa Teban (D.E.P) y Mama Paya, por su visión familiar y ejemplo de trabajo incansable.

A MI FAMILIA:

Jennifer, Jeannette, Marilyn, Víctor, Yisel y Carlitos, por su amor fraternal y por considerarme miembro de sus hogares.

A MIS SOBRINOS:

Donalito, Megan, Adam, Victorcito, Pablo Eduardo, Fabián e Ian, por sus risas, inocencia y ternura, que me motivan a ser una mejor persona.

**A MIS TÍOS
Y PRIMOS:**

Gracias a todos.

A:

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por la oportunidad de servir por medio del Sacerdocio y recibir el matrimonio eterno.



A: La Oficina de Asuntos Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por la oportunidad que me ha brindado de desarrollarme profesionalmente.

A: La Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cimiento excelso de la educación jurídica, perseverante e incasable defensora del derecho guatemalteco.

AL: Pueblo de Guatemala, a quien le debo mis estudios profesionales y a quien me dedicaré a servir con honradez.



PRESENTACIÓN

La presente tesis contiene un análisis descriptivo sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en cuanto al contenido de su carácter genérico y como esta característica, influye en la protección que se le otorga en su registro en Guatemala. Asimismo, se describe el reconocimiento, promoción y regulación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el ámbito Internacional y en Guatemala. Se explica en conjunto la representación de estas figuras jurídicas como elementos centrales tanto en el comercio exterior, como en el guatemalteco, definiendo cual es la base y los criterios para la concesión de protección de derechos de indicación geográfica, enfatizando el alcance de la protección de las mismas.

Por lo tanto, el tema desarrollado pertenece a la rama del derecho de propiedad intelectual. La realización de este material se obtuvo por medio de una investigación cualitativa; en la búsqueda para entender de manera integral se estableció la conexión en la normativa internacional y en la guatemalteca, analizando el marco jurídico de la propiedad intelectual, en vías de comprender la naturaleza jurídica y las regulaciones de las indicaciones de procedencia, así como, el vínculo entre su carácter de indicador geográfico y el uso de términos genéricos para garantizar su protección.



HIPÓTESIS

La protección contra el carácter genérico, contra toda usurpación, imitación y evocación, así como contra la explotación de la reputación de una indicación geográfica parece estar inmersa en la propia figura para proteger la propia indicación geográfica. Expandir o fortalecer la protección de las indicaciones geográficas ya existentes, o utilizarla para proteger las indicaciones geográficas genéricas, no puede justificarse con argumentos sobre territorio o la cultura.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen merecen protección sólo en casos específicos, por lo general, sólo el origen y la función de origen deben protegerse. El enfoque no debe ser diferente del tomado en el derecho de marcas. La protección de las indicaciones geográficas no debe utilizarse como un medio de monopolizar nombres.



COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Para realizar la comprobación de la hipótesis, se analizó la protección jurídica de las indicaciones geográficas, que tradicionalmente se ha basado en la idea de que la procedencia geográfica dota un producto cualidades y características exclusivas. Sólo los productores locales tienen derecho al uso exclusivo del nombre de un producto, porque nadie fuera de la localidad puede producir la misma mercancía. En el mundo actual, la tecnología hace que se sea capaz de reproducir casi cualquier producto en cualquier lugar, incluyendo sus cualidades y características. Uno podría pensar que esto impediría la protección de la mayoría de los nombres geográficos, sin embargo, el número de indicaciones geográficas parece ir en aumento.

Las indicaciones geográficas merecen protección donde actúan como vehículos para la comunicación, entre los productores y los consumidores en el mercado. Estas no merecen protección para cualquier respuesta a condiciones clásicas que crean, esto quiere decir, cuando se trata de proteger nombres genéricos que por el simple hecho de estar ligados a un origen, se reconozca una protección que más allá de la procedencia del producto. Las normas que rigen a estas figuras jurídicas en Guatemala son insuficientes para cubrir todas las condicionantes posibles, entre indicaciones geográficas definidas con terminología genérica, que se constituyen por medio de nombres simples o con nombres compuestos.



ÍNDICE

Pág.

Introducción	i
---------------------------	----------

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual	1
1.1. Evolución histórica	1
1.2. Contenido de la propiedad intelectual	4
1.2.1. Definición.....	4
1.2.2. Derecho de autor.....	6
1.2.3. Propiedad industrial.....	6
1.2.3.1. Marca	7
1.2.3.2. Marcas colectivas y de certificación	9
1.3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	11
1.4. Protección de la propiedad intelectual.....	12
1.5. Protección de la propiedad intelectual en Guatemala	15

CAPÍTULO II

2. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen	19
2.1. Evolución histórica de la protección de indicaciones geográficas	19
2.2. Concepto y definición de indicación geográfica.....	23
2.2.1. Indicación geográfica.....	25
2.2.2. Denominación de origen.....	27
2.3. Clasificación de las indicaciones geográficas.....	29
2.4. Diferencias entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen	30



2.5. Diferencia entre indicaciones geográficas y marcas	33
2.6. Naturaleza jurídica de las indicaciones geográficas	36
2.6.1. Tesis que trata a la indicación geográfica como marca.....	36
2.6.2. Tesis que trata a la indicación geográfica como bien inmaterial.	38
2.6.3. Tesis que trata a la indicación geográfica como una forma especificada de propiedad industrial.....	39
2.6.4. Teoría que trata a la indicación geográfica como un simple estímulo económico.....	39
2.7. Características de las indicaciones geográficas.....	40
2.8. Funciones de las indicaciones geográficas.	43
2.8.1. Terroir.....	45
2.9. Ámbito de aplicación de las indicaciones geográficas.....	47
2.10. Protección jurídica de las indicaciones geográficas	50

CAPÍTULO III

3. Marco regulatorio de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen..	53
3.1. Marco regulatorio internacional	53
3.1.1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.....	54
3.1.2. Arreglo de Madrid para la Represión de Indicaciones Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos.....	56
3.1.3. Tratado de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional	58
3.1.4. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	60
3.1.5. Tratados de Libre Comercio suscritos por Guatemala	62
3.1.5.1. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América	62



Pág.

3.1.5.2. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro	68
3.1.5.3. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica	73
3.2. Aspectos generales de la legislación guatemalteca en materia de indicaciones geográficas	74
3.1.2. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento	74

CAPÍTULO IV

4. Procedimiento de registro y régimen de protección de las indicaciones geográficas en Guatemala	79
4.1. Procedimiento de registro.....	79
4.2. Prohibiciones para el registro	84
4.3. Procedimiento de evaluación de la solicitud de registro	86
4.4. Procedimiento de nulidad de registro	98
4.5. Protección específica de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Guatemala.....	99
4.6. Requisitos de su uso en el comercio.....	103
4.6.1. Uso previo	105
4.7. Medidas de observancia, sanciones y competencia desleal	109

CAPÍTULO V

5. El carácter genérico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y la protección que se otorga en su registro en Guatemala	115
--	-----



Pág.

5.1. Carácter genérico.....	115
5.2. Criterios para evaluar el carácter genérico.....	119
5.3. Situación Internacional actual.....	124
5.3.1. Caso Champagne.....	132
5.3.2. Caso Feta.....	132
5.4. Situación actual de las indicaciones geográficas en Guatemala	135
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	143
BIBLIOGRAFÍA	145



INTRODUCCIÓN

Comercializar productos bajo nombres geográficos es una práctica común. Inicialmente los nombres geográficos se utilizan simplemente para indicar la región o localidad donde los bienes se originaran. Con el tiempo se asociaron algunos nombres geográficos con ciertos productos conocidos, por sus características altamente deseables y aparentemente únicas. De tal manera que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, figuras jurídicas pertenecientes a la propiedad industrial, implican una forma de protección de los topónimos, referidas a elementos singulares en las que el origen geográfico de un producto le titula calidad, elementos o notoriedad determinadas. Estas figuras muestran elementos de valor sobre la asociación del producto con su lugar de procedencia, estableciendo un nexo sui generis, exclusivo y único.

Los objetivos alcanzados de la investigación fueron centrados en determinar, las características de las indicaciones geográficas que contienen términos genéricos. Asimismo, determinar el alcance que puede llegar a tener la protección de indicaciones geográficas en Guatemala, por medio del análisis jurídico y doctrinario, teniendo como base legal a los tratados y convenios internacionales suscritos, y de las principales organizaciones que son susceptibles de utilizar esta figura jurídica. De este modo, por medio de la revisión de la legislación guatemalteca y la concatenación en derecho comparado, se determina cuáles son los puntos en integración y las diferencias en la implementación de las normas de propiedad industrial.

La hipótesis se comprobó de manera parcial, puesto que la legislación de propiedad intelectual guatemalteca, sobre todo en la regulación de indicaciones geográficas, es reciente. Sin embargo, el carácter genérico de una indicación geográfica no debe ser utilizado como método de protección de nombres comunes. Algunos de los reglamentos internacionales ya protegen a las indicaciones geográficas contra su uso genérico, contra toda usurpación, imitación y evocación, así como contra la explotación



de su reputación. Esta protección debe restringirse bajo los mismos criterios que se aplican a las marcas.

Para recopilar la información y elaborar este informe se utilizaron varios métodos: la recolección de material a través de la investigación bibliográfica; la aplicación del método analítico mediante búsqueda documental a través de fuentes en internet; estudios comparados de las realidades europeas, estadounidenses y guatemaltecas, el análisis de legislaciones y procedimientos tanto internacionales como guatemaltecos. El método sintético se utilizó para describir los procesos de registro, inscripción y el alcance de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El presente material investigativo analiza el marco de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Guatemala, desarrollándose en cinco capítulos. En el capítulo primero se desarrolla aspectos generales de la rama de derecho de propiedad intelectual, su definición, clasificación y evolución histórica; el capítulo segundo, comprende una vasta descripción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, explicando su naturaleza jurídica y las corrientes de pensamiento que describen sus funciones; el capítulo tercero, contiene la explicación de la estructura legal de la regulación jurídica de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, tanto en la norma guatemalteca como en el comercio internacional; el capítulo cuarto, contiene el procedimiento de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Guatemala, así también, se complementa la explicación del régimen y alcance de protección que se les otorga cuando estas son fehacientemente inscritas en el Registro de Propiedad Intelectual; el capítulo quinto contiene un análisis jurídico y doctrinario del carácter genérico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Se espera que este material investigativo sea de beneficio, tanto a escala académica como legal, cooperando con el desarrollo en un tema tan interdisciplinario y moderno como es el de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.



CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

1.1. Evolución histórica

La comprensión de cualquier institución jurídica requiere el estudio y reconocimiento de su génesis histórica. La voluntad y el deseo de las personas de conferir el carácter de bienes a sus invenciones y creaciones se remontan a épocas muy antiguas. En la antigüedad no existían normas contra el plagio, ni fórmulas legales de retribución para el autor. Según Baylos Corroza “Las creaciones artísticas o intelectuales surgen con el mismo nacimiento del hombre, pero ello no significa que haya sido reconocidas desde siempre, y menos aún hayan sido protegidas por el Derecho”.¹ Desde hace siglos, alfareros y artesanos utilizaron símbolos y marcas para identificar su trabajo en sus comunidades.

Los primeros sucesos relacionados se producen en Grecia y Roma, iniciando desde el reconocimiento no jurídico y plenamente moral. Existe una incipiente industria editorial, apoyado en las copias manuales que los esclavos hacían de los textos más destacados. Los autores carecían de cualquier derecho sobre su obra intelectual. Pueden encontrarse textos donde se refleja un sentido de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva más moral que jurídica.

¹Baylos, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Pág. 135.



En la Alta Edad Media, la producción editorial se redujo notablemente y los monasterios fueron las únicas instituciones que continuaron manufacturando libros y escritos. A partir del siglo XII, con el desarrollo de las Universidades, la demanda de textos crece, el número de copias se multiplica y los textos circulan con mayor fluidez.

Se debe de reconocer que en la doctrina mayoritaria se puede hablar de derechos de propiedad intelectual a partir del siglo XVIII. Para Robert Sherwood, el reconocimiento del derecho de autor “se observó por primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después que se inventara la imprenta en Florencia y Venecia a finales del año 1400”.²

En la Edad Moderna, la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg, supone una revolución en la producción y distribución de obras literarias. Por primera vez, se distingue entre la obra entendida como el contenido ideal de un texto literario y los múltiples ejemplares que de ella se hacen de forma mecánica y repetitiva. Con la imprenta la producción cultural comienza por primera vez a generar riqueza.

La transición de la propiedad intelectual duró varios siglos, como resultado de las transformaciones en el funcionamiento del sistema económico. El desarrollo del comercio, la revolución industrial, los cambios en la estructura de la producción y de la distribución de bienes y servicios en los últimos siglos han dado lugar a esa transición.

Notamos su evolución histórica como una institución jurídica y comercial, considerando las instituciones más comunes de las categorías más básicas de protección: patentes

²Sherwood, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico**. Pág. 28

de invención, derecho de autor, secretos comerciales y marcas. Mientras no existiera ningún convenio internacional en materia de propiedad industrial, se hacía difícil la protección de esos derechos.

Durante el siglo XIX, más países iban desarrollando un sistema de protección intelectual, ante el aumento del comercio tanto en el campo de las patentes como en el de las marcas.

En primer lugar, en Austria se promulga una ley especial que protege temporalmente a todos los extranjeros respecto de sus invenciones, marcas y diseños industriales. En 1873, surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo latente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. Como consecuencia de este congreso se convocó en París en 1878, un nuevo congreso internacional sobre propiedad industrial, lográndose que se convocara a una conferencia internacional para determinar las bases de una legislación uniforme en ésta materia.



1.2. Contenido de la propiedad intelectual

1.2.1. Definición

Según el autor Villasuso, “la propiedad intelectual es un conjunto de derechos legales que protege la creación de nuevas ideas, descubrimientos e invenciones. Generalmente se refiere a la concesión, por la vía normativa del derecho de uso, explotación, transmisión, y distribución de los nuevos descubrimientos, inventos y creaciones que realiza el intelecto humano y las organizaciones públicas y privadas.”³

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual, el Estado cuida y protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El Artículo 2 del Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Así pues, el Convenio que establece la OMPI de 1967, incluyó dentro de su circunferencia de acción a las: (...) obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la creatividad humana; los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y deservicio, así como los nombres y

³Villasuso, Juan Manuel. **La propiedad intelectual y el libre comercio en Centroamérica**. Pág. 17



denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Considerando que el campo de aplicación de los derechos de propiedad intelectual es muy amplio, estando sujeto a la categoría a la que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en cuatro grandes ramas:

- I. La propiedad industrial, que incluye: i) patentes de invención; ii) modelos de utilidad; iii) diseños industriales; iv) marcas; v) nombres comerciales; vi) indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- II. La propiedad artística o literaria, que comprende: i) los derechos de autor; y ii) los derechos conexos.
- III. El amplio campo de la competencia desleal, los secretos empresariales, la información no divulgada, los datos de prueba, etc.
- IV. Los derechos especiales o sui generis, dentro de los cuales encontramos: i) los derechos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados; y ii) los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

El autor del presente trabajo de investigación considera que la propiedad intelectual es: Aquella esencia del ordenamiento jurídico que define y protege las creaciones humanas en el campo literario y artístico, así como en el campo industrial y el



comercial. También se refiere al tipo de protección que se reconoce a cada una de ellas. Contiene asimismo, los estatutos que en cada caso permiten acceder a tal protección, uso, goce y las condiciones y requisitos a que queda sujeto su debido ejercicio y tutela legal.

De las categorías mencionadas de la propiedad intelectual, únicamente analizaremos puntualmente a las que poseen incidencia directa con la protección de nombres geográficos.

1.2.2. Derecho de autor

El derecho de autor es el conjunto de disposiciones que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de audio y sonido y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones.

1.2.3. Propiedad industrial

La propiedad industrial comprende el conjunto de disposiciones, cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo industrial, comercial (invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, etc.) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales.



La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala en su Artículo 172 establece: Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial.

Las diferencias entre las dos categorías que comprenden los derechos de propiedad intelectual, se encuentran integralmente en el alcance de los derechos conferidos, el plazo por el cual se protegen y la forma de adquirir los derechos. En el derecho de autor, la obra queda protegida desde el momento de su creación, sin que sea necesario registrarla. Según la línea que se sigue en la propiedad industrial, es necesario registrar la creación para que el titular pueda gozar y ejercer los derechos establecidos en la ley.

1.2.3.1. Marca

Por marca se entiende desde una perspectiva de derecho internacional: Cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas.

Desde un enfoque más comercial, las marcas son en la actualidad el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día a día, la marca ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse sólo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La marca constituye un instrumento invaluable de comunicación, entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. Por tanto, no se limita únicamente a identificar el origen empresarial de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la



reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda, llegando a constituir en muchos casos el elemento principal del patrimonio de esta.

Para que un signo distintivo sea registrado como marca, debe cumplir una serie de requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de forma se refieren a la presentación de las solicitudes de registro y su trámite, mientras que los requisitos de fondo hacen referencia a determinadas condiciones que debe tener la marca cuya protección se persigue. En términos generales, el signo cuyo registro como marca se solicita: 1) debe ser distintivo, 2) no debe inducir a engaño o error y 3) debe no estar previamente registrado o protegido a favor de un tercero.

Las marcas pueden ser clasificadas según su tipo en:

- I. Marcas denominativas: que están compuestas por letras, palabras, cifras, nombres o abreviaturas, o las combinaciones de éstas. Para el caso particular de nuestra investigación, se considera que un topónimo puede constituir una marca denominativa.
- II. Marcas figurativas: que están compuestas por figuras, logos, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas o franjas, combinaciones y disposiciones de colores, entre otros. En el caso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, éstas usualmente tienen uno o varios sellos (marcas figurativas o mixtas) que acompañan el producto y que deben ser protegidos como tales.



III. Marcas mixtas: que están compuestas por una combinación de los dos tipos anteriores en los que hay una parte denominativa y otra figurativa.

Las marcas deben indicar el producto y la clase para los cuales se utilizarán en el comercio. Para ello existe una clasificación internacional de bienes y servicios, llamada Clasificación Internacional de Niza, que subdivide el universo de bienes y servicios en agrupaciones o clases. El registro de la marca debe indicar a cual clase pertenece, puesto que, marcas similares o idénticas pueden ser utilizadas y registradas para productos pertenecientes a clases diferentes.

1.2.3.2. Marcas colectivas y de certificación

Las marcas colectivas y las marcas de certificación tienen ciertas características comunes, con la diferencia de que las marcas de certificación cumplen además, una función de garantía o de conformidad, de manera que su titular garantiza la presencia de ciertas características en los productos que las utilizan. Desde la perspectiva internacional, resulta complicado distinguir de manera clara entre las marcas colectivas y las de certificación, debido a que no existen definiciones reconocidas en el ámbito. Por lo general, los países establecen regulaciones para las marcas colectivas que se podrían considerar más apropiadas para marcas de certificación y viceversa.

Los estados que han seguido la guía de la OMPI para estructurar sus legislaciones nacionales, diferencian las marcas colectivas de las marcas de certificación, aproximadamente de la siguiente manera:



- i. **Marca colectiva:** signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.
- ii. **Marca de certificación:** signo o combinación de signos que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular del a marca.

Como se puede observar, la diferencia elemental entre las marcas colectivas y las de certificación consiste en que en el caso de la primera, el titular debe ser una institución que agrupe a personas físicas o jurídicas, que adicionalmente al propio titular, son autorizadas a utilizar la marca colectiva previo cumplimiento de ciertos requisitos, mientras que en la segunda el titular de la marca no puede utilizar por sí mismo en el comercio de bienes o servicios el signo registrado, puesto que su uso está reservado a terceros habilitados por el mismo titular mediante el cumplimiento de alguna norma.

Por lo general, las marcas colectivas y las de certificación tienen como característica común que no indican el origen de los bienes o servicios, en el sentido de que no permiten conocer la empresa que los proporciona. De tal forma, son usadas por distintos comercios que están obligados a cumplir las normas establecidas para su uso, en el caso de las marcas colectivas. Se requiere únicamente autorización por el titular del registro, en el caso de la marca de certificación.

Por la naturaleza de las marcas colectivas y de certificación, deben cumplirse ciertas condiciones especiales para su registro, tales como: 1) que la marca esté



expresamente designada como tal (colectiva o de certificación); 2) que la solicitud de registro se encuentre acompañada de una copia del reglamento que rige su utilización.

1.3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Internacionalmente se comenzó a regular la propiedad intelectual por primera vez, con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y posteriormente en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual fue celebrado en 1886. Los convenios bilaterales proveen una protección digna y eficiente. Para ser beneficiados de una legislación global en la materia, se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo objeto es motivar una legislación uniforme entre los Estados Parte.

La OMPI tiene su antecedente en el Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, nombre en francés para: Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual. Este Buró fue creado en 1893, para administrar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

La OMPI nació en 1967, como un Organismo Internacional parte del Sistema de las Naciones Unidas, cuyo objeto es velar por la protección de los derechos de los creadores y titulares de propiedad intelectual a nivel mundial, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Cuenta con 187 Estados miembros.



La protección internacional de la propiedad intelectual estimula la creatividad, engrandece las fronteras de la ciencia y la tecnología, enriquece la literatura y las artes. En el comercio internacional, la han desarrollado y llevado incluso a romper barreras fronterizas y arancelarias. La economía global ha cambiado radicalmente debido al desarrollo que han tenido los tratados multilaterales, en materia comercial.

La OMPI implementa sistemas de protección de la propiedad intelectual, desarrolla proyectos uniformes de ley, otorga servicios de asistencia jurídica y técnica en distintos ámbitos y círculos, vigila la observancia de los derechos, monitorea sistemas mundiales de registro para las diferentes áreas que abarca, por ejemplo: registro de marcas, patentes y registro de indicaciones geográficas.

1.4. Protección de la propiedad intelectual

El objeto de la protección de la propiedad intelectual, es la defensa de la creación resultante de la actividad intelectual de una persona. Esta creación recibe el nombre de obra o invento. Para que una obra quede protegida, es necesario que sea una creación formal, original y capaz de conservar sus caracteres originales en el transcurso del tiempo.

Es puesto a consideración que la tutela de las creaciones del intelecto, constituye uno de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. En este se debe de garantizar a los creadores, el aprovechamiento que se produzca del beneficio económico de sus creaciones. La evocación de estos derechos tiene también un fundamento económico.



Las nuevas tecnologías o invenciones propician soluciones a dilemas que afectan la salud y la productividad de la humanidad, propician también la difusión de obras protegidas por el derecho de autor y la preparación de nuevos productos, que entran al comercio identificados por una marca y son dados a la audiencia bajo una apariencia especial, denominada diseño industrial. Esta actividad gesta una porción nueva de mercado que impulsa la competencia. La inversión en la investigación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección, que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se será afectada por competencia desleal, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren bajo el manto de la protección de tal derecho.

Sabiendo que no es sencillo establecer cuál es la óptima composición de protección de la propiedad intelectual, en lo que compete a tiempo, alcance y espacio en los diversos sistemas jurídicos, si se puede establecer que ciertos niveles de protección ayudan de manera positiva al desarrollo económico de una región. La protección de la propiedad intelectual tiene efectos de beneficio, porque contribuye el proceso de industrialización, en el proceso de inversión en riqueza humana y material, creando un entorno propicio para negocios en el comercio internacional. Por eso Villasuso afirma que, “los primeros costos de inversión de proteger la propiedad intelectual vienen por el lado de la elaboración de la legislación y su cumplimiento.”⁴

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede ser traspasada y crear efectos negativos de igual manera. Entre los efectos negativos más comunes, se dan

⁴Ibíd. Pág. 27.



los privilegios monopólicos concedidos por el sistema de propiedad intelectual, los cuales producen aumentos notables en los precios finales de venta de bienes protegidos o patentados. Causan limitaciones a las oportunidades de desarrollo de manufactura y a la participación de nuevos competidores, en determinados mercados con grandes empresas en base a su capacidad de innovación. Provocan daños a las exportaciones por el mal uso de protección de nombres genéricos, generando incertidumbre en el comercio, al proporcionar información no confiable.

El buen funcionamiento de una economía que protege derechos de propiedad intelectual, proviene de la definición y especificación de esta protección en su legislación. Esta protección no es un presente, sino una recompensa que se da porque la sociedad induce y motiva a realizar inventos y creaciones exitosas que revolucionen su vida, tomando el riesgo la sociedad de conceder un poder monopólico a aquellos titulares que se les otorga protección.

En el ámbito internacional, por medio de los acuerdos que son regulados por la OMPI, se puede distinguir sistemas de protección agrupándolos en tres categorías principales:

- a) **Tratados que establecen protección:** En éste rubro se ubican aquellos que contienen normas jurídicas acordadas entre Estados en el ámbito internacional, por ejemplo: El Convenio de París.
- b) **Tratados que facilitan la protección internacional:** Estos simplifican el trámite y reducen los costos para obtener protección en varios países, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

- c) Tratados que establecen sistemas de clasificación a nivel internacional: Este apartado incluye aquellos convenios que buscan armonizar los sistemas de clasificaciones y manejo de la información, en aras de crear un sistema internacional unificado, entre éstos se encuentra, el Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas.

1.5. Protección de la propiedad intelectual en Guatemala

En la República de Guatemala, la protección de los derechos de propiedad intelectual tiene su origen desde el 29 de octubre de 1879, por medio del Decreto número 246 del General de División y Presidente de la República de Guatemala, Justo Rufino Barrios, denominada como, Ley de Propiedad Literaria. Posteriormente en el año 1951, el 1 de octubre, se creó el reglamento para la Propiedad Artística. Estas leyes fueron derogadas por el Decreto número 1037, de fecha 8 de febrero de 1954, cuando se creó la Ley Sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, suscrita por el Gobierno de Guatemala, en el mes de junio de 1946 y ratificada el 12 de diciembre de 1951 por el Decreto número 844, del Congreso de la República.

En 1924, se creó la Oficina de Marcas y Patentes conforme al Decreto número 882. Dicha oficina, se convirtió en Dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, conforme al Decreto número 28, del 4 de diciembre de 1944. En 1956, las carteras de Economía y de Trabajo, se separaron en un Ministerio cada una, como consecuencia, la oficina de Marcas y Patentes pasó a ser una Dependencia del Ministerio de Economía, según el Decreto número 117.



La Constitución Política de la República de 1985, establece el principio al derecho de autor e inventor, en el Artículo 42, el cual reza: Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

El 15 de abril de 1994, Guatemala suscribió en Marrakech, Marruecos, el Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por el Congreso de la República en el Decreto número 37-95. Guatemala posee legislación nacional para tutelar los derechos de propiedad intelectual, se encuentran regulados en los Códigos Civil, de Comercio y Penal, los cuales se complementan con la legislación internacional administrada por la OMPI, ya que hay diferentes Convenios y Tratados suscritos por el Gobierno y ratificados por el Congreso de la República.

El 26 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto número 2-2013 del Congreso de la República de Guatemala, el cual aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro. En la misma fecha fue publicado en el Diario Oficial el Decreto número 3-2013, del Congreso de la República de Guatemala, por el cual se reforma el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial. Las reformas a la Ley de Propiedad Industrial aplican principalmente a la regulación de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como a los procedimientos registrales relacionados. Las reformas se consideraron necesarias para la aplicación y la entrada en vigencia del marco comercial incluido en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.



Las modificaciones aprobadas en la legislación guatemalteca, obligan a reconocer indicaciones geográficas y denominaciones de origen provenientes de otros países. Entre las motivaciones de la Unión Europea en solicitar estas reformas, se encuentra el reconocimiento por parte de Guatemala, de las indicaciones geográficas de origen europeo, de las cuales 104 fueron publicadas en el Diario Oficial en junio de 2013, como parte del proceso de su reconocimiento e inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual guatemalteco.





CAPÍTULO II

2. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

2.1. Evolución histórica de la protección de indicaciones geográficas

Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción, que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, este vínculo entre los productos y el territorio es un factor esencial para el agregado de valor en el mercado. Varios autores coinciden que los vinos y los aceites siempre fueron particularmente valorados en función de su origen, debido a la alta sensibilidad de estos productos a los cambios climáticos. Por esa causa cualquier mínimo cambio en el origen de ambos era fácil de percibir, atribuyéndose directamente a la geografía en que el producto se había desarrollado. Sin embargo, en la antigüedad estas indicaciones tenían una finalidad puramente inmediata y comercial: el mejor posicionamiento del producto en el mercado. No existía en aquellos tiempos una concepción de desarrollo económico de la región de origen, ni mucho menos de desarrollo social y cultural.

Así continuaron los productos diferenciándose en el mercado en función de sus características comunes, principalmente por provenir de una determinada región o país, o bien por la especial forma de fabricación, muchas veces secreta o ancestral. De hecho, desde la más lejana antigüedad, los vinos eran identificados por su lugar de



origen. Hay incluso referencias tan antiguas como las que da la Biblia a los de Angaddi y Baal-Hammon o los de Samos, Creta y Thasos, en Grecia.

Sin embargo, el actual concepto de las indicaciones geográficas surge más tarde en Europa, siendo utilizadas en su inicio de una manera similar a las marcas, por aquellos productores establecidos en zonas geográficas que presentaban características especiales que aumentaban el valor de los productos.

Algunos autores sostienen que la primera indicación geográfica realmente protegida aparece en el siglo XVII, en Francia, cuando se protege el uso de la denominación Roquefort en 1966, el parlamento de Toulouse decreta que sólo los habitantes de Roquefort, tienen la exclusividad del curado del producto. Aparecen así el elemento geográfico, el elemento cultural y el método de elaboración, relacionados con un territorio determinado, todo ello para conferirle un mayor valor a los productos provenientes de ese territorio. Si bien otros como Galavís Sucre, hacen referencia que la primera indicación geográfica es “la denominación Porto en la región portuguesa del Duero, en donde se produce el famoso vino de Oporto, y que aún reclama para sí la titularidad de la denominación de origen más longeva de la historia. Fue exactamente en 1756 cuando el primer ministro, Marqués de Pomba, creó por ley la Región Demarcada del Duero, que se extendía a lo largo del valle del Duero y de sus afluentes como forma de proteger los intereses locales.”⁵,

⁵Galavís Sucre, Cristina, **La protección internacional de las denominaciones de origen. Zonas de conflicto.** Pág. 227.



Durante el Imperio Romano, el cultivo de la vid se proliferó en todo el Imperio y la elaboración de vinos vino a ser la actividad comercial de mayor impacto y una fuente de riqueza. En la Edad Media, en la región francesa, se desarrollaron viñedos destinados para el uso exclusivo de sus propietarios. Se intentó producir vinos de gran calidad, alejados de fines de carácter comercial. De hecho en Francia, “por el año 1300, ciertas normas establecieron que no se daría a los vinos de una región otro nombre que aquel donde sea creado”.⁶

Una vez entrada la modernidad, Francia se ha destacado como el país precursor en la implementación de indicaciones geográficas, para expandirse con posterioridad al resto de los países europeos, comenzando por aquellos que por su cercanía iniciaron el proceso de reconocimiento con mayor celeridad, como es el caso de España, Italia y Portugal. Las indicaciones geográficas se originaron como una forma de defensa ante la incipiente usurpación de nombres geográficos, por parte de otros productores. Sin perjuicio de esto, la demanda fue tan alta que empezaron a importarse vinos extranjeros, los cuales comenzaron a relacionarse con nombres geográficos célebres, como es el caso del Bordeaux y el Champagne, aun cuando no tenían relación geográfica con estos, por lo que los productores nacionales se vieron perjudicados y la autoridad se vio en la obligación de proteger tanto a productores como consumidores. Por esto en 1905 Francia, “emitió la primera ley sobre represión de fraudes de

⁶Schiavone, Elena. **Derechos intelectuales**. Pág. 17.



mercaderías y productos alimenticios, y se fijaron las primeras delimitaciones de las denominaciones de origen (DO).⁷

Para el siglo XIX, algunos tratados internacionales ya habían iniciado la prohibición de utilizar indicaciones de procedencia, de origen o identidad falsas o engañosas, sobre todo en “las formas de publicitar los productos ya fuere en marcas, etiquetas, cubiertas, envases, envolturas, precintos o directamente sobre el artículo mismo, así como en insignias, anuncios, facturas, tarjetas, cartas o papeles de comercio”.⁸

Europa en los inicios del siglo XX, empezaba a mostrarle al mundo la importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para el comercio local e internacional. Entonces surge un movimiento de creación de leyes y órdenes reales en las cuales se decretan y legalizan varias indicaciones geográficas.

En 1932, se establece la primera reglamentación nacional de España sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen en vinos, a través del Estatuto del Vino de 1932. Esta normativa española reconoció expresamente 28 nombres geográficos para vinos, asimismo, definió por primera vez en ese país la figura de los Consejos Reguladores, como órganos de gestión de las indicaciones geográficas. Esto da el camino para normar el proceso de producción, elaboración y transformación del Jérez (Xérez) o Sherry. Vemos que esta corriente se expandió, ya que en Italia, paralelamente se fundaba el Consorcio del Parmigiano Reggiano, para la defensa, valorización y promoción de este queso con indicación de procedencia.

⁷ *Ibíd.* Pág. 17.

⁸ Peralta, Richard. **Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.** Pág. 21.



Más recientemente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), pasó a formar parte de uno de los tres pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual definió un estándar mínimo para la protección de derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, en los países miembros.

Granados comenta acerca del ADPIC: “A través de este acuerdo se ha aumentado la protección internacional y la adaptación de las legislaciones nacionales a los estándares mínimos de protección, constituyéndose en el más importante acuerdo internacional de protección de indicaciones geográficas jamás firmado”.⁹

El respaldo jurídico de este movimiento, se debe a la inclusión del reconocimiento y protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en los acuerdos y tratados comerciales, tanto bilaterales como multilaterales.

Actualmente, las indicaciones geográficas se encuentran protegidas en la gran mayoría de los países del mundo, sin embargo, el marco de la protección en cada uno de ellos, lo mismo que el grado y especificidad, son variables según cada concepción.

2.2. Concepto y definición de indicación geográfica

Doctrinalmente las indicaciones geográficas son conocidas como: designaciones de origen o indicaciones de procedencia. Se señala que las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas cumplen con una función

⁹ Granados, Leonardo. **Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica.** Pág. 10.



de diferenciación de productos en la actividad comercial. Es por esta razón que dentro de la tipología general de la propiedad intelectual se les incluye como signos distintivos junto con las marcas, los nombres comerciales, los rótulos y los emblemas, entre otros.

Autores centroamericanos, haciendo referencia a la doctrina, consideran a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen, especies dentro del género de las indicaciones de procedencia. Expresan que una indicación de procedencia es cualquier símbolo, expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un país, una región o un lugar específico. Entre las corrientes más comunes se sostiene que las indicaciones de procedencia no se deben registrar, porque con su uso común, es suficientes para hacerlas efectivas.

Las indicaciones de procedencia son clasificadas como un signo distintivo de género, o sea, un tipo especial de signo, que por sus cualidades propias permiten ser consideradas como el género que contiene signos distintivos derivados de éste. Por esa razón, las indicaciones geográficas son tomadas como el conjunto o género que contienen la especie de las denominaciones de origen.

Si se analiza en un sentido amplio el término indicación geográfica, se entiende que incluye a las denominaciones de origen, por lo menos en un sentido de terminología de origen. Toda denominación de origen es una indicación geográfica, pero no toda indicación geográfica es una denominación de origen.

Debemos tener en consideración que junto con el desarrollo de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el ámbito internacional, los conceptos de



las mismas también han experimentado una evolución. En la actualidad existe una tendencia, tanto por parte de la doctrina como por los tratados internacionales sobre la materia, a sustituir la expresión denominación de origen por la de indicación geográfica. No quiere decir que ambos conceptos sean diversos y contrarios, sino que existe entre los dos una relación jurídica, por lo que la indicación geográfica englobaría a la denominación de origen. Así se estaría utilizando un concepto único y delimitado. La manera en que la protección de las indicaciones geográficas ha sido conceptualizada en diferentes países y en diferentes momentos ha variado considerablemente. Como resultado, todavía hay una cierta ambigüedad en el uso de la terminología básica.

2.2.1. Indicación geográfica

En un sentido general, la indicación geográfica: "es todo signo, nombre o mención que identifica un determinado lugar de la tierra, sea un pueblo, una región, un país, o inclusive, un continente. A través de estas indicaciones se ubica espacialmente a las personas y a las cosas, y esta "información que suministran es aprovechada como elemento individualizador de productos en el tráfico mercantil, de suerte tal que ponen en conexión el producto al cual se aplican con su lugar de origen o procedencia".¹⁰

Según lo establecido en el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, una indicación geográfica se define como: todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada

¹⁰Nudman, Verónica. **Protección internacional de la denominación de origen Pisco chileno: de la controversia con Perú y en particular del Arreglo de Lisboa y la inscripción del Pisco peruano en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.** Pág.2.



calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

La OMPI las define como: “Una indicación geográfica, es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos, como el clima y el terreno.”¹¹

La OMC utiliza el término contenido en el ADPIC, como común denominador para señalar varios conceptos e instrumentos utilizados por los Estados Miembros, para indicar bienes de cierto origen geográfico y evitar confusiones con términos específicos que están, legalmente definidos en cada país o región. Este acuerdo establece en la sección III referida a las Indicaciones Geográficas, en su Artículo 22.1: (...) indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **¿Qué es una indicación geográfica?** [en línea]. Disponible en: http://www.wipo.int/geo_indications/es/ [Consulta: 10 de octubre de 2014].

Los productos agrícolas son ejemplos comunes de indicaciones geográficas, ya que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores locales como el clima y el terreno. Por ejemplo, la indicación geográfica Parmigiano Reggiano (queso parmesano), para el queso producido en la región de Parma, en Italia.

El sentido general de la definición de indicación geográfica señalado, se puede prestar para futuras confusiones, porque las indicaciones que se utilizan para la designación de determinados productos muchas veces comunican un mensaje que va más allá del alcance y única procedencia geográfica, ya que por lo general, consisten en el nombre de origen del lugar de los bienes o productos, por lo que mayor exactitud es necesaria.

Para el autor de esta investigación, la definición de indicación geográfica puede conceptualizarse como: Es la figura de Propiedad Industrial que incluye los nombres propios territoriales de países, departamentos, regiones, estados, comunidades, provincias y los nombres de sus ciudades, aldeas, ríos y toda otra ubicación geográfica. Su ejercicio puede dar la sensación de que la utilidad o misión se conecta con el lugar geográfico a que se refiere la indicación y sus características propias de su producción.

2.2.2. Denominación de origen

La definición clásica de denominación de origen proviene del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen: “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”.

Según la autora Maroño: “se ha considerado como una indicación geográfica que, además de señalar la procedencia geográfica del producto, revela la presencia en el mismo de cualidades o características debidas esencial o fundamentalmente al medio geográfico de origen (formado por la confluencia de factores naturales y humanos existentes en ese lugar)”.¹²

Lo esencial del concepto de denominación de origen, es el vínculo entre el origen geográfico y las cualidades propias del producto designado por la denominación. Al contrario de lo que sucede con la indicación de procedencia que sólo indica una conexión de procedencia geográfica, la denominación de origen presenta una doble conexión: indica un origen geográfico y denota ciertas cualidades propias por el producto como consecuencia de su procedencia.

El Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, define a una denominación de origen como: todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y

¹²Maroño, María del Mar. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Págs. 21 y 22.

cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

La esencia básica de este signo distintivo, es justamente, esa vinculación de exclusividad que debe existir entre el producto y el proceso que se realiza únicamente en el indicador geográfico del cual éste procede.

Ya habiendo definido que el concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen, podemos definir esta como: Una clase especial y particular de indicación geográfica, que ve su aplicación en productos que contienen una calidad específica y explícita derivada esencialmente del indicar geográfico en el que se elaboran.

2.3. Clasificación de las indicaciones geográficas

Existe un nexo integral que va desde la relación de género a especie entre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por lo que buscaremos establecer las diversas categorías que incluyen a las primeras. En la clasificación, se distinguen entre indicaciones geográficas simples y calificadas, dentro de estas últimas encontramos a las indicaciones geográficas propiamente dichas y a las denominaciones de origen.

Las indicaciones geográficas simples, son también llamadas indicaciones de procedencia, estas señalan un determinado lugar que funge como centro de producción



o de transformación de productos, pero que no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas características.

La segunda clasificación es de las indicaciones geográficas calificadas, las cuales a diferencia de las primeras, se refieren a nombres geográficos que señalan productos que son propios de una zona determinada, los cuales cumplen con requisitos especiales como lo son, tener características, cualidades o reputación especiales, entre otras. Estas características se deben de relacionar directamente con su origen territorial, además deben encontrarse presentes ciertos factores humanos y naturales en su producción.

Por lo tanto podemos establecer que las denominaciones de origen, se caracterizan por presentar una doble vinculación garantizada por el ordenamiento jurídico, la de ser indicativa de la procedencia geográfica de un producto y la de ser indicativa de la calidad del mismo.

2.4. Diferencias entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Teniendo la percepción y analizados los conceptos doctrinales de estas figuras de propiedad industrial, podemos realizar la comparación para entender cada elemento que diferencia a las indicaciones geográficas de las denominaciones de origen. Se hace notar que en su aplicación práctica, no siempre se logra una diferenciación óptima entre estas dos figuras.



Regresando a la clasificación que se hizo, entre indicaciones geográficas simples e indicaciones geográficas calificadas, se puede determinar que la mayor diferencia entre ambas se ve en el grado de correlación entre los rasgos característicos esenciales del producto y el lugar específico donde se produce.

Las indicaciones geográficas simples, encuentran su base en aspectos que tienen relación con la competencia desleal. Se basan igualmente en la protección hacia el consumidor en lo relativo a la correcta identificación de los productos, por lo que estas no podrían considerarse como derechos de propiedad industrial. Además, sólo señalan un lugar geográfico como centro de producción o de transformación de productos, pero no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas características. Por lo tanto, no son objeto de ningún título o derecho exclusivo de uso, tampoco están facultadas para ser inscritas o registradas.

En cambio, en las indicaciones geográficas calificadas se otorga un título, el cual autoriza a los beneficiarios con una determinada indicación geográfica a excluir a terceros de su uso. La protección de las indicaciones geográficas calificadas es mayor, basándose principalmente en que son amparados por el sistema de protección de la propiedad industrial, en la medida que dichos productos tengan las características que dicen tener, y que sean atribuibles a su entorno territorial, así como a una calidad bajo control y supervisión, por lo tanto, éstas sí constituirían verdaderos derechos de propiedad industrial.



En cuanto a las indicaciones geográficas simples, estas sirven para indicar el origen geográfico del producto, pero nunca establecen requisitos que aseguren una calidad superior por este hecho. Es decir, en un mismo lugar geográfico pueden existir quesos con denominación de origen y otros con indicación de procedencia. En cambio, una denominación de origen es un reconocimiento a las características que hacen diferente y único a un producto respecto a otro, asegurando al consumidor superioridad, autenticidad y calidad respecto a su origen geográfico. Se asegura conjuntamente que las normas estrictas de control y calidad utilizadas en su elaboración sean cumplidas, para que de tal manera, sea protegido el productor que acata reglas estrictas de producción y manufactura.

Lo que distingue a las indicaciones geográficas propiamente de las denominaciones de origen, se puede considerar que es un hecho de grado, ya que en relación a sus efectos, no hay diferencias.

En cuanto a las indicaciones geográficas, el origen territorial del producto es vital en lo que concierne a cualidades determinadas o reputación que tiene el producto, aunque el territorio de donde proviene no se caracterice por tener cualidades especiales a partir de factores naturales (el suelo, el clima, la latitud y altitud geográfica, las características topográficas o humanas, etc.) o factores humanos (prácticas culturales del lugar, conocimientos y prácticas tradicionales de cultivo, conservación y producción, selección de las variedades, microorganismos o animales utilizados, técnicas y métodos de fabricación, etc.).



En cambio para las denominaciones de origen los elementos de tradición histórica, sociales y culturales que las definen tienen relevancia y las revisten de valor agregado. Las denominaciones de origen notoriamente consideran el entorno geográfico en donde principia el proceso de producción, pero además se toma en cuenta el grupo de factores naturales y humanos que determinan su origen y cualidades.

Resumiendo los argumentos expuestos podemos aclarar: las denominaciones de origen se caracterizan por que los procesos de producción, transformación y de elaboración de los productos deben llevarse a cabo en una zona geográfica delimitada, de la cual provienen los productos objeto de la denominación de origen. Mientras que para las indicaciones geográficas, se necesita la consecución de uno de los procesos; ya sea el de producción, fabricación o transformación y los conocimientos sociales, culturales e históricos aplicados dentro de la zona de procedencia.

Tal como lo hemos señalado, el concepto de indicación geográfica también define a las denominaciones de origen, es por esto, que de manera general utilizaremos el término de indicaciones geográficas a lo largo de la investigación, haciéndolo extensivo a las denominaciones de origen.

2.5. Diferencia entre indicaciones geográficas y marcas

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, guardan cierta relación con las marcas. La OMPI ha definido a las marcas como: “signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por



distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que confieren están protegidos por la legislación”.¹³

Por su lado, las indicaciones geográficas señalan a los consumidores que un producto procede de cierta ubicación y posee cualidades que derivan de ella. Las marcas son signos distintivos que resaltan las diferencias con productos similares, para identificarlos y brindarles unidad. Las marcas, pueden aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio. Las indicaciones geográficas se aplican principalmente a productos agrícolas para la alimentación.

Podemos identificar que las diferencias más notorias radican en:

- a) Titularidad: las indicaciones geográficas otorgan un derecho colectivo, no son propiedad de sujetos privados sino del Estado, brindándose a sus titulares por medio de una concesión, que les permite a los productores que elaboren sus productos en la zona de la indicación geográfica la utilización de la misma, siempre y cuando los productos elaborados compartan las cualidades típicas de su lugar de origen. Por lo tanto, no son objeto de enajenación, embargo o licencia, no así las marcas, que pueden ser propiedad de personas individuales o jurídicas. La titularidad de la marca le pertenece a la persona determinada que realizó el trámite y obtuvo por el registro de la misma, impidiéndose una vez registrado la utilización de éste por terceros.

¹³ Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. **Acceso a marcas** [en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/trademarks/es/> [Consulta: 10 de febrero de 2014].



- b) Registro y duración: La solicitud de registro de una indicación geográfica se examina con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto en la ley, el plazo de protección de indicaciones geográficas es indefinido, por lo que no están sujetas al procedimiento de renovación de las marcas en general. Ya que al ser una concesión del Estado permanecen activas mientras la autoridad competente no considere su supresión.
- c) Indicador de origen: las indicaciones geográficas no les es posible utilizar cualquier signo, solamente el nombre del lugar geográfico con el que el producto tiene su vínculo exclusivo. A diferencia de las marcas, ya que estas pueden constituirse a través de cualquier clase de signo.
- d) Elementos especiales: las indicaciones geográficas poseen marcadas diferencias en cuanto a sus requisitos para poder acceder a su régimen de uso, ya que si un productor desea que su mercancía sea tutelada con protección de indicación geográfica, debe satisfacer un conjunto de requisitos, sobre todo en el método de producción. Este tipo de requisitos no se pueden comparar con los que debe cumplir el solicitante de inscripción de una marca.

A manera de recapitulación, de alguna manera las indicaciones geográficas tienen parecido en relación a las marcas en cuanto crean una categoría de identidad ante los consumidores y facilitan la planeación de una estrategia de mercadeo, basándose en la calidad que se ofrece por medio del signo distintivo. Entonces las principales diferencias entre estas figuras jurídicas y las marcas se asientan en: los requisitos para



su protección; el vínculo entre las características y cualidades del producto y su origen geográfico; las limitantes en términos del lugar de producción, elaboración y transformación; su estructura de gestión; la naturaleza del uso colectivo de esta figura y como todos los interesados que se encuentra en dentro del área geográfica delimitada pueden utilizar la indicación geográfica, siempre y cuando cumplan las especificaciones técnicas requeridas según sea el caso.

2.6. Naturaleza jurídica de las indicaciones geográficas

La naturaleza jurídica del derecho de indicación geográfica no es precisa. Este es un punto en el que las distintas corrientes que han buscado su determinación y explicación. La naturaleza jurídica no se encuentra establecida en forma clara en la legislación guatemalteca, por lo que se consideran las siguientes corrientes:

2.6.1. Tesis que trata a la indicación geográfica como marca.

Esta doctrina plantea en líneas generales, señalando que la indicación geográfica tendría el mismo valor jurídico que la marca, sin dejando salvo de no cumplir con las mismas condiciones necesarias para otorgar una marca, siendo su registro el ejemplo ideal. Todo esto en virtud del entendimiento y el prestigio que ha ido adquiriendo dicha indicación con respecto a los consumidores.

Siguiendo esta corriente, las indicaciones geográfica no producirían los mismo efectos que las marcas colectivas de carácter público, por tal motivo se "(...) establece la personalización diferenciada de un producto y que se concede a entidades o



asociaciones cuya finalidad es garantizar el origen, naturaleza o calidad de determinados productos o mercancías, contando con la facultad de conceder el uso de la propia marca a los empresarios que pertenezcan a la entidad o asociación y cumplan con el control que ésta ejerce.”¹⁴

De la comparación con las marcas, surge la teoría de la marca notoria, que encuentra su génesis en el Artículo 6 bis 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Esta teoría desarrolla una idea amplia de este contenido, se dispone que: “la Convención da protección contra el uso por terceros no sólo a las marcas comerciales, sino también a los nombres comerciales y otros símbolos de la misma categoría, que sean notoriamente conocidos. En otros términos se protege no sólo a las marcas registradas, sino también a las marcas, nombres comerciales u otros signos de igual naturaleza, que sean notoriamente conocidos, aunque no cuenten con inscripción”. En este marco, se incluye a las indicaciones geográficas dentro de las marcas notorias.

La marca notoria es: “(...) aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distingue con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión.”¹⁵

Debo aclarar que en la legislación guatemalteca habría que descartar profundamente la posibilidad de que una indicación geográfica tenga una naturaleza marcaria. Ya que en

¹⁴Nudman, Verónica. **Óp. Cit.** Pág.24.

¹⁵ Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información. **La marca notoria.** [en línea]
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf [Consultada: 28 de septiembre de 2014).



la Ley de Propiedad Industrial, se enuncian los casos en donde las marcas son inadmisibles por derechos de terceros y son señaladas las razones por las cuales no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. Específicamente el Artículo 21 literal G) indica: Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el País y pueda causar confusión o un riesgo de asociación.

2.6.2. Tesis que trata a la indicación geográfica como bien inmaterial.

El tratadista Francisco Carnelutti, establece la teoría que trata a la propiedad intelectual (indicaciones geográficas) como un bien inmaterial. Esta teoría señala que la propiedad intelectual no es un bien, sino un interés. Según esta corriente, la identificación, la reputación, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero en ningún momento constituyen bienes. Lo cual es insuficiente puesto que con un secreto no pueden llenarse las expectativas de una necesidad sobre la cual el hombre pueda ejercer un derecho. Esta teoría, ubicaría a las indicaciones geográficas dentro de los derechos civiles de propiedad.

Los bienes inmateriales, se han tratado como una categoría de bienes distinto a los inmuebles, tema desarrollado en el Artículo 446 del Código Civil de Guatemala, esto a partir de lo establecido en el inciso sexto del Artículo 541 del mismo cuerpo legal, el cual, establece que: Son bienes muebles: (...) los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial.



2.6.3. Tesis que trata a la indicación geográfica como una forma especificada de propiedad industrial.

Esta corriente establece que al estar incluidas las indicaciones geográficas dentro de la rama de la propiedad industrial, éstas serían formas determinadas de dicho tipo de propiedad, siendo tal su naturaleza jurídica.

La crítica a esta tesis nace del presupuesto que, si bien, no existe incertidumbre de que las indicaciones geográficas forman parte de la rama de la propiedad industrial, es erróneo globalizar la afirmación que su naturaleza jurídica se deriva en es solo esa base, esto no resulta ser contundente.

2.6.4. Teoría que trata a la indicación geográfica como un simple estímulo económico.

Se ha postulado que las indicaciones geográficas encuentran su naturaleza jurídica en el hecho de constituir un estímulo económico, por el hecho de entregar la exclusividad de producción de las mercancías a sólo a los productores del área privilegiada con el otorgamiento del derecho protección. Esto conlleva a que la financiación en la zona se ve favorecida mediante los ingresos de divisas, tanto internas como externas a la zona.

Es apropiado criticar que la acción de ser o no un estímulo al comercio en determinadas zonas, no logra indicar por sí mismo la esencia de la naturaleza jurídica de estas figuras.

De todo lo expuesto, podemos notar que existe una vasta variedad de posturas de pensamiento sobre la naturaleza jurídica de las indicaciones geográficas. Sin embargo, tomando en consideración la complejidad del tema, se ha considerado que la manera de comprender esta naturaleza es por medio de una Tesis Ecléctica. Esta plantearía que son compatibles las teorías que afirman que a estos signos distintivos se les debe aceptar como bienes inmateriales y como una forma especificada de propiedad industrial, en forma conjunta. Consideramos que estas teorías, no se contravienen. Entonces para los fines de la investigación conceptualizamos que las indicaciones geográficas se encierran amparadas, tanto por el derecho de propiedad, con lo que su titular gozaría de las acciones propias del dominio, así como por los derechos propios que le otorga el estatuto particular de la propiedad industrial.

2.7. Características de las indicaciones geográficas

Dentro de las características de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, podemos señalar que su reconocimiento constituye un derecho de propiedad industrial, independiente de que sea a través de la ley, una resolución administrativa o mediante un decreto judicial.

Su utilización y explotación, por medio de su titular, recae en forma exclusiva y excluyente en un signo distintivo. Es un derecho diferente a la idea clásica acerca del dominio o propiedad y a los demás derechos de propiedad industrial, debido a que el titular de dicho derecho no tiene la facultad de enajenar ni gravar esa indicación geográfica (facultades intrínsecas del derecho real de dominio). Sólo tendrá el derecho

de uso para los sujetos beneficiados con dicha declaración, pero de manera colectiva. Como lo señala Cornejo: "Este derecho será limitado en cuanto a la posibilidad de disposición. Lo que no podrá estar ausente en caso alguno, será la posibilidad de usar en forma exclusiva la denominación"¹⁶, sin perjuicio de los demás titulares beneficiarios.

Como derecho de propiedad industrial, tiene una faz positiva y una negativa. Como elemento positivo, se le otorga al beneficiado con tal declaración, la facultad de utilizar dicha indicación geográfica a fin de poder diferenciar sus productos dentro de un determinado mercado. Esta definición es más amplia y menos exigente que la institución jurídica de la denominación de origen, en cuanto al vínculo del producto con su territorio originario, para lo cual, deben cumplirse los siguientes elementos:

- Necesariamente la indicación tiene que identificar a un producto, pero no es necesario que sea el nombre geográfico, pueden además ser símbolos, emblemas, u otros que se asocien a su origen.
- El producto debe tener una calidad agregada, una reputación u otra característica que se atribuya principalmente a su origen territorial. Por lo tanto, se puede señalar que la sola reputación constituye elemento suficiente para la existencia de una indicación geográfica.

También podemos señalar como características, las que señala el chileno Rafael Areyuna, en atención a los bienes jurídicos de carácter económicos que las

¹⁶ Cornejo, Pablo. **Las denominaciones de origen y el fundamento de su protección.** Pág. 294.



indicaciones geográficas protegen (libre competencia, buena fe contractual y protección de los consumidores):

- a) **Prestigio o renombre:** Para que el legislador o el órgano competente reconozca la calidad de indicación geográfica, el producto en mención debe poseer un prestigio o fama dentro del mercado que lo haga diferente a los demás y por lo tanto elegible de protección a través de algunos de estos privilegios industriales.
- b) **Naturaleza:** Se comprenden de los elementos o factores naturales como el clima, índices catastrales, humedad, altura, lluvias, etc. Elementos que se asocian a ventajas comparativas del producto que facilitan su diferenciación con otros productos similares, sometidos un proceso productivo parecido o igual.
- c) **Tradicición:** Esta característica se relaciona con el factor humano, toda actividad realizada por la intervención humana dentro del proceso productivo que favorece a diferenciación. Tales actividades son las que producen la transmisión de conocimientos de una generación a otra.
- d) **Reconocimiento oficial:** Esta sería una característica propia de las indicaciones geográficas, ya que para ser titular de una de ellas el único método es mediante una ley, reglamento o resolución administrativa.

También son consideradas características de las indicaciones geográficas:

- e) **Derecho inmutable:** Una vez creada y otorgada una indicación geográfica a través de la ley, no puede ser modificada o suprimida por la administración pública, sin una causa que justifique que los motivos que la originan cambiaron.

- f) **Monopolio:** La base de otorgar una especie titularidad en un derecho con características patrimoniales, es la exclusividad de utilizar cierta referencia que sólo los beneficiarios podrían usar. Las indicaciones geográficas podrían ser obstáculos al comercio protegidos por el legislador, por ejemplo, el uso y protección de terminología genérica, como más adelante los explicaremos.

2.8. Funciones de las indicaciones geográficas.

Las indicaciones geográficas desempeñan una variedad de funciones económicas y de otro tipo, que pueden depender de cómo los productores utilizan las indicaciones geográficas y los consumidores las ven. Se han distinguido cuatro funciones posibles para las indicaciones geográficas, entre estas podemos encontrar las siguientes:

- a) **Función indicativa de calidad:** Son estándares objetivos basados en el conocimiento de normas técnicas y de control. Es decir, que mediante la conformación de una indicación geográfica y la obediencia a ciertas reglas de producción, se asocia la conclusión final de un procedimiento productivo a un cierto modelo y tipo de calidad.

- b) **Función indicativa de procedencia u origen:** La indicación geográfica transmite información al consumidor, sobre la zona geográfica del producto. El consumidor



asocia tal información a las cualidades que se le asignan a dicho lugar. Se hace comparación de similitudes entre los factores naturales a los demás requisitos.

- c) Función condensadora de fama o de Goodwill: La indicación geográfica es un mecanismo para expresar la buena fama del producto entre la competencia, indicaría buena reputación empresarial. Esto quiere decir que mediante una indicación geográfica, se certifica a los consumidores la buena fama de un producto.

- d) Función publicitaria: Permite distinguir a ciertos productos que satisfacen las mismas necesidades y que compiten entre ellos en un mismo mercado. Mediante esta función se fortalecería la libre competencia, la buena fe contractual y especialmente la protección de los consumidores.

Las funciones son la base de la naturaleza jurídica y el alcance de la protección de las indicaciones geográficas. Las discusiones sobre el alcance adecuado de la protección de las indicaciones geográficas, a menudo toman estas funciones como un punto de partida. También se utilizan como herramientas en los argumentos sobre diversas políticas legales. La protección las indicaciones geográficas y las distintas políticas sólo pueden estar justificadas, si las indicaciones geográficas realmente cumplen con sus funciones.



2.8.1. Terroir

La teoría tradicional y reconocida públicamente, es que las indicaciones geográficas sirven una combinación especial de las funciones de origen y de calidad: comunican las cualidades origen geográfico y no geográfico, del producto las cuales están relacionadas con su origen geográfico. Esta combinación de las dos funciones se basa en la noción de terroir.

Terroir es una palabra del idioma francés, esta no tiene traducción directa al español y se refiere, en su sentido más estricto, a una zona o terreno bastante pequeño, cuya geología, topografía, microclima, flora y otros factores relacionados, imparten cualidades distintivas a un producto. Cada producto debe ser un reflejo inimitable de su geografía. Por lo tanto, los diferentes productos se distinguen unos de otros y pueden estar asociados con su origen geográfico. Puesto que productos de distintas regiones son diferentes, no hay justificación para el uso de la misma denominación geográfica para describirlos. En un sentido más amplio, terroir también incluye el entorno humano, cuando los productores calificados manifiestan técnica. Para los defensores de esta postura, el carácter de un producto está determinado por terroir, mientras que el hombre determina la calidad. Un productor incompetente puede destruir el potencial de determinado de su territorio para producir productos de gran carácter y calidad.

La producción basada en la opinión de terroir es compleja. De hecho, es tan complicada que muchos autores ni siquiera tratar de analizarla, aduciendo que terroir tiene un aspecto espiritual o romántico. Esta falta de análisis ha llevado a ver la idea de



terroir, como una base insuficiente para la protección de las indicaciones geográficas. Hay una falta de evidencia científica acerca de lo que las aportaciones de terroir realmente hacen, incluso si se acepta que la característica geográfica influye en las características de un producto, está lejos de ser claro que estas características son exclusivas. Como observa Justin Hughes, “cualquier aspecto natural de una región también se puede encontrar en otro lugar”¹⁷. En el mercado mundial moderno las materias primas, animales, equipos y mano de obra calificada pueden ser transportados de un lugar a otro. En definitiva, parece que en realidad es la habilidad humana la que produce cualquier distinción en los productos.

Muchas de las leyes y tratados internacionales que protegen a las indicaciones geográficas, se fundan en la idea de terroir. En la actualidad parece que muchas indicaciones geográficas podrían ser excluidas del alcance de esta protección, porque las técnicas modernas de producción nos permiten replicar y producir casi cualquier producto en cualquier lugar. Si este es el caso, entonces las indicaciones geográficas funcionan como algo más que una combinación de las funciones de origen y la calidad. Este fenómeno podría explicar por qué las leyes de protección de indicaciones geográficas modernas, parecen estar alejándose de la idea de terroir y ofrecen protección a indicaciones geográficas únicamente sobre la base de una cierta reputación entre los consumidores.

¹⁷ Hughes, Justin. **The spirited debate over geographical indications.** Pág. 72



2.9. **Ámbito de aplicación de las indicaciones geográficas**

En Guatemala históricamente no se había reconocido a las indicaciones geográficas con el poder y protección que se les otorga en otros Estados. Considerando que tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República de Guatemala), como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85 del Congreso de la República de Guatemala), no respondían adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial. El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000, entra vigencia a partir del 1 de noviembre de 2000, regula por primera vez las figuras de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

A pesar que se les incluye en el texto legal, aun la regulación a estas figuras era escueta e incompleta, de acuerdo con los Convenios y Tratados Internacionales. Por tal motivo, el 26 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 2-2013, del Congreso de la República de Guatemala, el cual aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro. En la misma fecha fue publicado en el Diario Oficial el Decreto número 3-2013, del Congreso de la República de Guatemala, por el cual se decretan reformas al Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial. Las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, aplican principalmente a las figuras denominación de origen, indicación geográfica, marca y



signo distintivo, así como a los procedimientos registrales y administrativos correspondientes. Las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual se consideraron necesarias para la aplicación del tratado de libre comercio, incluido en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), ya que sin estas reformas la Unión Europea no hubiese accedido a ratificar la implantación del pilar comercial del Acuerdo.

Como lo establecimos anteriormente, las indicaciones geográficas tuvieron su nacimiento en el continente europeo, la mayoría de estas figuras se encuentran registradas y protegidas en esa región. Las modificaciones aprobadas a la legislación guatemalteca obligan a reconocer indicaciones y denominaciones de origen provenientes de otros países. Entre las motivaciones de la Unión Europea para presionar por estas reformas, se encontraba el reconocimiento, por parte de Guatemala, de indicaciones geográficas de origen extranjero. De las indicaciones que se incluyeron en los Anexos del AdA, únicamente 104 solicitudes de registro fueron presentadas por la Unión Europea y posteriormente publicadas en el Diario Oficial en Junio de 2013, como parte del proceso de su reconocimiento e inscripción, por parte del Registro de la Propiedad Intelectual. Se interpusieron oposiciones al registro de algunas de estas solicitudes, sobre todo en contra de productos derivados de quesos. La razón de interponer estas oposiciones a los registros, se dio por la precaución de que tal protección impedirá la importación, distribución y comercialización de estos productos, ya que contenían terminología genérica en nombres que ya se consideraban comunes en el mercado guatemalteco.



Guatemala posee una gran biodiversidad en un sentido genérico, también en cuanto a especies de productos que actualmente se cultivan o especies que se crían. Entre estos se puede mencionar como mejor ejemplo al maíz blanco. En algunos casos, el producto primario adquiere particularidades en un país, como el maíz morado en Guatemala.

Las condiciones agroecológicas, la genética de los productos y la cultura local ofrecen una oportunidad para procurar indicaciones geográficas para productos con potencial en los mercados internacionales.

El café es uno de los productos tradicionales que ha adquirido más interés en tal dirección, por ser “un producto de larga tradición, producido y procesado desde el siglo XIX en la región centroamericana. Su carácter originario está determinado por la adaptación de la materia prima al medio geográfico, el uso de técnicas propias y tradicionales de producción y transformación y la forma de clasificación y envasado del producto. Lo anterior determina un producto diferenciado en cuanto a su composición química (contenido de cafeína, grasas, y otros), física (largo del grano), microbiológica y a sus características organolépticas (acidez, cuerpo, tueste, y apariencia).”¹⁸

Comprendido lo anterior, se vuelve imperativo conocer las características de la protección y el registro de estas figuras jurídicas. Si nos detenemos a pensar en beneficios y desafíos que implica tener protección de indicación geográfica, que haga

¹⁸Cafferata, Julio. **Indicaciones geográficas y denominación de origen en Centroamérica: situación y perspectivas.** [en línea]. Disponible en: <http://www.ictsd.org/downloads/2012/02/indicaciones-geograficas-y-denominaciones-de-origen-en-centroamerica.pdf> [Consulta: 10 de mayo de 2015].



referencia a productos atribuyéndoles cualidades especiales y un estándar de calidad garantizado y determinado por su origen, es fácil concluir que a través de éstas características se les debe prestar atención primordial.

2.10. Protección jurídica de las indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen pueden ser protegidas jurídicamente por varias vías y ámbitos. Por un lado, su protección en el ámbito internacional puede ser alcanzada mediante a las opciones dispuestas en las legislaciones nacionales de diferentes regiones, entre las cuales se encuentran:

- i. La protección legislativa o administrativa: es la que han establecido algunos países para diferenciar y proteger productos determinados, por medio un sistema que establece zonas y de protección jurídica a través de una ley o alguna normativa administrativa vinculante. Tal es el caso de las zonas productoras de vinos en algunos países, cuya protección nacional viene dada, no por su inscripción en un registro nacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sino por una ley que la dictamina de manera específica.
- ii. La protección por la vía del registro: consiste en lograr una tutela legal concedida por el Estado, a partir de un registro o inscripción oficial. En este caso la protección podría darse, dependiendo de la opción regulatoria adoptada por el país, bajo diferentes esquemas registrales, tales como: marca, marca colectiva, marca de certificación, indicación geográfica o denominación de origen. En el



caso de las indicaciones geográficas, muchos países no las registran puesto que han reservado su titularidad a favor del propio Estado, aunque son utilizadas por los particulares, y en consecuencia ante alguna solicitud de reconocimiento de parte interesada o de oficio, la autoridad competente declara la protección de la indicación geográfica mediante un acto administrativo en firme. En ambos casos se requiere de un reconocimiento oficial.

- iii. La protección por competencia desleal: este caso se puede verificar que se encuentre o no el nombre geográfico registrado en un registro, o se encuentre protegido expresamente por una ley u otra disposición administrativa vinculante, pues esta es una vía abierta para impedir o detener la comisión de actos deshonestos en el comercio, así como para resarcir los daños que ellos hubieren causado. En consecuencia los productores de una zona geográfica afectada siempre podrán atacar por la vía judicial o administrativa, a cualquier persona individual o jurídica, que comercialice un producto con indicaciones falsas o engañosas sobre el origen geográfico del mismo, aunque el topónimo no esté registrado o inscrito en un registro de propiedad intelectual.

En el ámbito del comercio extraterritorial, la protección bajo esquemas registrales de indicaciones geográficas o denominaciones de origen puede obtenerse también por al menos dos métodos:

- i. Protección por registro internacional: el caso particular de las denominaciones de origen, por medio del Arreglo de Lisboa de 1958, relativo a la protección y el



registro internacional de las denominaciones de origen. Este acuerdo provee a los países miembros la vía para registrar sus denominaciones de origen en los países signatarios a través de un depósito internacional ante la oficina internacional de la OMPI. Esta vía está limitada en el alcance y el uso, pues sólo pueden acceder a ella los miembros del Arreglo de Lisboa y sólo se tramita el registro en los países miembros.

- ii. Protección por negociación internacional: cada vez más muchos Estados, ante la disparidad de normativas nacionales sobre indicaciones geográficas, están recurriendo a la vía de la negociación internacional, usualmente regional o bilateral, para alcanzar el reconocimiento y la protección jurídica de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales. Por ejemplo, la Unión Europea ha estado incluyendo desde hace unos años en los Acuerdos de Asociación Económica, que negocian el reconocimiento de la lista de indicaciones geográficas europeas.

La existencia de varias vías o métodos para alcanzar la protección de las indicaciones geográficas en función del ámbito de tutela que se pretenda alcanzar, ya sea nacional o internacional, representa un conjunto de opciones para la protección efectiva de ese bien colectivo constituido por el nombre geográfico del lugar en el que viven y se desarrollan las comunidades rurales y con ellas su historia, cultura, identidad e idiosincrasia.



CAPÍTULO III

3. Marco regulatorio de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

3.1. Marco regulatorio internacional

Los derechos de propiedad industrial mencionados son utilizados desde hace mucho tiempo, sin embargo, la polémica radica en que la regulación por parte de los Estados, comenzó a producirse recién a principios del siglo XIX, siendo su principal motivación el acelerado aumento del tráfico comercial.

La inexistencia de acuerdos internacionales, aunado a la gran variedad de normativas internas de cada país, dificultaba en gran manera la protección y el uso de los derechos de indicación geográfica, ya que en el ámbito de aplicación se utilizaba por regla general el principio de territorialidad, en virtud del cual, las disposiciones del derecho de propiedad industrial se desarrollaban dentro de los límites del territorio de cada Estado. Además, se suman los conflictos que se producían entre aquellos que deseaban que un derecho adquirido fuera conservado gracias a condiciones climáticas singulares, a las características propias y tipo de suelos, a las técnicas de cultivar los productos o de fabricarlos y, por otro lado, aquellos que, utilizaban injustamente las denominaciones usurpadas a fin de sacar un provecho ilegítimo. Por lo tanto, esto llevó a la comunidad internacional a realizar una constante investigación para determinar un sistema unido y lógico, que facilitara la instauración de nuevos mecanismos de protección con



reconocimiento y legitimidad internacional que permitieran hacer frente a los desafíos señalados.

En cuanto a normativas específicas, puede decirse que el sistema legal más desarrollado lo tiene Europa, donde tuvo origen el concepto, específicamente en los países mediterráneos, como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia. Estados en los que existe una extensa tradición en la valoración y protección de los productos tradicionales, con origen geográfico identificable y los que representan comúnmente signos de identidad cultural.

Desde el punto de vista del marco normativo internacional, existe una gran gama de convenios y acuerdos para el registro y la protección de los productos con indicación geográfica. Los más importantes son: el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; el Acuerdo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos; el Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional; y, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Todos estos, junto a otros no mencionados, se desarrollarán a continuación como parte de un análisis normativo internacional.

3.1.1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial

En 1883, once Estados establecen la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, derivando de tal unión en la suscripción del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.



Este convenio considera, entre otras variedades, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, teniendo por objeto también la coacción de la competencia desleal, así como fortalecer la cooperación de las naciones en materia de propiedad industrial.

Cabe resaltar, que si bien, se hace alusión a las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, lo hace de una forma imprecisa, al no conceptualizarlas y por ende, ni diferenciarlas. En su Numeral 1.2, cita a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, sin determinar ni delimitar el alcance conceptual de esas expresiones.

El Convenio de París también regula el uso de indicaciones de origen falsas o engañosas, en virtud del Artículo 10 bis, como un medio para evitar la competencia desleal. El artículo prohíbe las indicaciones en cuanto a las características de los productos, cuando puedan inducir a error al público. La redacción podría interpretarse para ser aplicada en los casos en que, además de la procedencia geográfica, la indicación de procedencia también se entiende como descripción de la calidad del producto o sus características. Por ejemplo, la indicación champagne en una botella de vino espumoso italiano podría ser engañosa, si el consumidores propenso a pensar que el vino se originó en el distrito de Champagne de Francia y la calidad o las características del vino son diferentes a la de vino Champagne original. Sin embargo, la historia legislativa del Artículo 10 bis muestra que la disposición no es aplicable a las representaciones de origen geográfico. Por lo tanto, la Convención prohíbe la



importación de bienes que contienen indicaciones geográficas simples falsas, pero no es aplicable a las indicaciones geográficas que no son simplemente engañosas.

En virtud del Artículo 25, cada país miembro es responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del tratado. Sin embargo, no existen medidas de control para asegurar esto. Las normas sustantivas del Convenio de París se integraron en los ADPIC en 1994.

3.1.2. Arreglo de Madrid para la represión de indicaciones falsas o engañosas sobre el origen de los productos.

Este instrumento internacional fue firmado el 14 de abril de 1891, en Madrid, España. Este se manifiesta por el incómodo de las naciones frente al texto del Convenio de París, ya que sus penalidades tenían una repercusión muy general y por lo mismo una insuficiente implementación. Sin perjuicio de que este acuerdo buscó obtener un nivel de protección mayor, esta premisa no fue suficiente incentivo para lograr una suscripción masiva, con lo cual, no se logró un nivel de legitimidad mayor dentro de la comunidad internacional. Esta declaración se ve reflejada en que desde su entrada en vigor, tan sólo 36 países lo han ratificado, constituyéndose en partes contratantes y en relación a esto, es preciso señalar que Guatemala no ha ratificado este instrumento.

En cuanto al objeto de protección, debemos indicar que no es lo suficiente claro para delimitar el alcance del mismo, es decir, no explica cuáles son las figuras que se ven protegidos por este. En relación a las indicaciones geográficas no queda claro, cuáles serían objeto de protección ya que el lenguaje legal sólo se refiere a las indicaciones



de procedencia. Se tratan en este instrumento las indicaciones falsas o engañosas, omitiendo definir a qué tipo de indicaciones se alude, por lo que se podría suponer que se encuentran contenidas dentro de este marco de protección las indicaciones geográficas en general.

Si bien, el mismo Arreglo trata en forma general a la figura jurídica en estudio y sin pronunciamiento expreso acerca de un concepto de indicación de procedencia o indicación geográfica propiamente dicha, es innegable el aporte que realiza en la materia al regular en forma expresa y exclusiva la protección de aquellas indicaciones que son relativas a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en el comercio consideradas falsas o engañosas. Esto a diferencia de regulaciones previas que aplicaban de manera extensiva la normativa relativa a las marcas comerciales a estas figuras.

La protección que otorga este tratado se materializa al introducir el fundamento de represión de las indicaciones de procedencia falsas, generando una protección mucho más amplia para las indicaciones geográficas. El Arreglo de Madrid prevé la reducción de indicaciones geográficas a términos genéricos, toda vez que prohíbe el uso de indicaciones encaminadas a engañar al consumidor, e impide la importación de productos que utilizan indicaciones falsas o engañosas.

Por lo que podemos señalar que el Arreglo de Madrid, otorga una protección especial a un cierto tipo de productos, haciendo referencia especial a los vinos, respecto de los cuales, se les prohíbe a los países contratantes usar las indicaciones geográficas de



vinos para designar sus productos de tal forma que puedan transformarse en términos genéricos.

La implementación del Tratado no ha sido eficaz en eliminar los usos falsos o engañosos de simples indicaciones geográficas. Esto es debido al pequeño número de países miembros, así como puntos de vista divergentes sobre la interpretación de las disposiciones. Los tribunales internacionales difieren en el enfoque de la protección de las traducciones de indicaciones geográficas falsas, o cuando se utiliza junto con términos como: tipo o estilo.

3.1.3. Tratado de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional

Transcurrido el año 1958, había habido varios intentos fallidos para fortalecer la protección de las indicaciones geográficas. Portugal junto con la Oficina Internacional de la OMPI, hizo una propuesta para garantizar la protección de las indicaciones geográficas sobre una nueva base, bajo el término: denominación de origen. El hacer mención del término denominación de origen se había convertido, no solo en la forma de designar el origen de un producto como indicación de procedencia, sino también ciertas cualidades esenciales perteneciente ha dicho origen. El resultado de esta iniciativa fue el Arreglo de Lisboa, que no se limita a las medidas en frontera al igual que sus predecesores, pero también incluye la adopción de un sistema de registro.

Debido a que el tratado dispone una protección muy fuerte, sólo un grupo pequeño de países han estado dispuestos a adoptarlo, actualmente 25 países son miembros.

A diferencia de los tratados de París y Madrid, el Arreglo de Lisboa restringe la protección a las indicaciones geográficas formadas por un nombre de un país, región o localidad, la cual apropia la calidad y características que son exclusivas o esenciales al medio geográfico, comprendidos por factores naturales y humanos. Las indicaciones geográficas que están reconocidas y protegidas como tales en el país de origen podrán registrarse en la Oficina Internacional de la OMPI, y una vez registrada, la indicación geográfica estará protegida en todos los países miembros.

El Arreglo de Lisboa es más amplio también que los tratados anteriores, en estas formas principales: En primer lugar, el Artículo 3, amplía la protección a toda clase de usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como tipo, clase, manera, imitación o similares. Esto elimina eficazmente los problemas de construcción asociados a casos como el del queso tipo Fontina, que está completamente prohibido. En segundo lugar, una denominación admitida a la protección en un país del registro particular según el procedimiento previsto, no podrá considerarse que haya llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. Por último, el tratado considera a las indicaciones geográficas como superior y establece en su Artículo 5.6 un plazo de dos años para poner fin al uso de marcas anteriores en conflicto con una indicación geográfica de nueva matriculación.



3.1.4. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, más conocido como ADPIC (TRIPS, por sus siglas en inglés), corresponde a un instrumento de carácter multilateral. Los intentos fallidos para revisar el Convenio de París o al ampliarle acuerdos en arreglos alternativos, muestran cuán diferente se percibe la necesidad de proteger las indicaciones geográficas. Cuando Estados Unidos inició el desarrollo de los ADPIC, como parte de la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de Uruguay, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), la comunidad europea vio una oportunidad para mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas, y logró asegurarlo en la agenda de las negociaciones sobre los ADPIC. Aunque hubo poco consenso sobre el tema durante las negociaciones, un compromiso fue finalmente alcanzado, el cual incorporaba la protección de indicaciones geográficas en los Artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es un anexo del Acuerdo sobre la OMC. Los ADPIC ofrecen una protección relativamente fuerte y eficaz. Los ADPIC persiguen disminuir los obstáculos en el comercio internacional, mediante la aplicación de estándares mínimos de protección, además de promover una garantía eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Su intención es evitar las dificultades y atrasos, facilitando el libre intercambio de comercio y servicios entre los distintos países que forman parte de este acuerdo. Es importante señalar que no se establece una definición de las denominaciones de origen en el texto de los ADPIC.



Como lo señala Granados Rojas: “El ADPIC suscrito en el seno de los acuerdos internacionales del GATT firmados en Marrakech el 15 de abril de 1994, el ADPIC es una parte integral de los Acuerdos de la OMC y ha sido firmado por los 135 países miembros de la OMC. A través de este acuerdo se ha aumentado la protección internacional y la adaptación de las legislaciones nacionales a los estándares mínimos de protección, constituyéndose en el más importante acuerdo internacional de protección de indicaciones geográficas jamás firmado”.¹⁹

Al igual que el Arreglo de Lisboa, los ADPIC limita su protección a ciertos tipos de indicaciones geográficas. Los ADPIC es más general y sólo requiere que una indicación geográfica identifique determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico. Bajo los ADPIC una indicación geográfica puede ser cualquier designación que incluye un nombre o símbolo geográfico. Actualmente, no hay ninguna obligación de registro bajo el régimen de los ADPIC, sin embargo, en el Artículo 23 se hace mención de un sistema de registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

Los ADPIC contienen dos niveles diferentes de protección: protección específica para vinos y bebidas espirituosas, y protección general para todos los demás productos. La protección general prevista en el Artículo 22, es ligeramente superior a la de los tratados de París y Madrid. Se prohíbe el uso de las indicaciones geográficas falsas o engañosas, así como la utilización de cualquier medio que constituya un acto de competencia desleal, en virtud del Artículo 10 bis del Arreglo París. Además, se

¹⁹ Granados Rojas, Leonardo Gabriel. **Óp. Cit.** Pág. 10.



requiere que los países miembros rechacen o invaliden registros de marcas engañosas que contengan o consistan en una indicación geográfica. En otras palabras, las palabras geográficas pueden registrarse como marcas comerciales, siempre que el público no los perciba como indicador del origen de las mercancías. Por ejemplo, *Tikal* sería una marca aceptable para un jugo tropical, porque el nombre es poco probable que confunda a los consumidores sobre el verdadero origen del producto.

El Artículo 24 prevé excepciones generales a la protección de las indicaciones geográficas. En virtud del artículo, los países miembros están exentos de la protección de una indicación geográfica que no esté protegida en el país de origen o es un término genérico en un país miembro. El mismo texto establece una excepción para los productores que han utilizado una indicación geográfica particular de un vino de otro país miembro, si su uso ha existido por al menos 10 años antes de 15 de abril 1994 o ha sido de buena fe antes de esa fecha. Además, el acuerdo protege marcas utilizadas de buena fe, que se registraron antes de la concesión de protección a una indicación geográfica conflictiva en el país de origen.

3.1.5. Tratados de Libre Comercio suscritos por Guatemala

3.1.5.1. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana– Centroamérica-Estados Unidos de América

Los textos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, CAFTA-DR (siglas en idioma inglés, Central America Free Trade Agreement), son el resultado de un proceso de negociación entre siete países.



En septiembre de 2001, los países centroamericanos solicitaron a Estados Unidos la negociación de un Tratado de Libre Comercio. Iniciándose entonces una fase exploratoria, tras la cual la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, aprobó la autoridad de promoción comercial que faculta a su Organismo Ejecutivo agilizar las negociaciones comerciales. En enero de 2003 se realizó el lanzamiento oficial de las negociaciones, las cuales se realizaron de enero a diciembre de dicho año, celebrándose nueve rondas, todo ello en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Guatemala firmo oficialmente este Tratado en abril del 2004.

El tratado crea una zona de libre comercio entre los países firmantes, enmarcado en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, fundamentado en los principios internacionales del derecho que implementa el proceso de integración centroamericana.

El TLC es un acuerdo contractual que genera derechos y obligaciones para los países que son parte del instrumento. Su administración en Guatemala compete al Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), que se encargara de darles seguimiento a los comités que se forman dentro del tratado, así como a los compromisos adquiridos por los gobiernos dentro la política de comercio exterior del país.



El objeto fundamental del tratado es establecer una zona de libre comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT y el Artículo V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

El TLC se encuentra dividido en XXII capítulos, para efectos de la investigación priorizaremos temas puntuales del Capítulo XV, referente al desarrollo del derecho de propiedad intelectual, en el cual determina que cada Parte que ratifico el tratado deberá dar vigencia a dicho capítulo, mas no obliga a las partes a que desarrollen un proceso legislativo para implementar una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual aquí mencionados.

Cada parte deberá garantizar que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse, dicha publicación deberá de ponerse de conocimiento del público en internet, o en tal caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin de garantizar la transparencia del sistema de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En cuanto a la figura de las indicaciones geográficas, el TLC las conceptualiza como: las indicaciones geográficas son aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable



fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica. El tratado regula un procedimiento al respecto:

- a) Cada parte proporcionará los medios legales para identificar, (significa un sistema que permite a los solicitantes brindar información sobre la calidad, reputación u otras características de la indicación geográfica reclamada), y proteger indicación de otras partes que cumplan con sus criterios. Cada parte aceptara las solicitudes y peticiones de las personas de otra parte sin requerir la intercesión de esa parte en nombre de sus personas.
- b) Cada parte procesará las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, con un mínimo de formalidades.
- c) Cada parte se asegurara que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, sean publicadas para efectos de oposición y proporcionara los procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de indicación geográficas. Asimismo se proporcionara los procedimientos para la cancelación de cualquier registro resultante de una solicitud o petición.
- d) Cada parte garantizara que las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Es por ello que se pondrá a disposición información de contacto suficiente para permitir al público en general obtener una guía sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esa solicitudes o peticiones en



general; Y, a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus de tal, y obtener pautas procesales sobre, solicitudes o peticiones específicas.

En cuanto al ámbito de jurídico de las marcas y su aplicación, se establece que éstas incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras y podrán incluir también indicaciones geográficas y marcas olfativas. Según el Artículo 15.2.1 del TLC, una indicación geográfica puede constituir una marca, en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio, como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Lo que pone en manifiesto que no sólo los topónimos pueden constituir indicaciones geográficas.

El autor Peralta Decamps de manera muy acertada resalta el interés de esta perspectiva: “1. Se recalca en el texto indicado que las indicaciones geográficas pueden constituir una marca, sujeto a ciertos requisitos que casualmente coinciden ampliamente con los de las indicaciones geográficas. 2. Apunta el señalado artículo, que dicha indicación geográfica protegible como marca, puede consistir en algún signo o combinación de signos, es decir, que no sólo los topónimos pueden ser registrados como marcas y; 3. Estatuye que dicho signo o la combinación de éstos debe permitir identificar un producto o servicio originario, o sea, que la protección bajo el sistema de



marcas de las indicaciones geográficas se extiende en el marco del DR-CAFTA al amplísimo campo de los servicios”.²⁰

En el caso particular del uso simultáneo de un término como marca registrada y de una indicación geográfica idéntica para productos, bienes, servicios o mercancías iguales, se presumirá la probabilidad de confusión; aunque los países signatarios mantienen la facultad de establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tomando como ejemplo, en el caso del uso de buena fe de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de los terceros.

A pesar de que se dentro del marco jurídico del TLC se regula de manera muy general a las indicaciones geográficas, es evidentemente que el interés de los Estados Unidos (país no signatario de los Arreglos de Madrid y Lisboa), ha sido el de fortalecer la utilización y protección de los topónimos bajo la figura de las marcas. Esta disposición implica un entorpecimiento para el régimen de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Como parte de esta estrategia, el TLC obliga a los países miembros a prever jurídicamente la existencia de las marcas colectivas, de certificación y sonoras, pudiendo incluir las indicaciones geográficas y marcas olfativas.

Estados Unidos no cuenta con un régimen especial de aplicación para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por cuanto las protege supletoriamente a través del sistema de marcas colectivas o de certificación. Derivado de la situación en

²⁰ Peralta, Richard. **Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.** Pág. 42.



ese momento, Guatemala no consideró indispensable reformar su legislación interna en materia de propiedad industrial para prever la posibilidad de proteger y registrar las indicaciones geográficas, las cuales si se encontraban reguladas por el Decreto 57-2000, pero de forma escueta.

3.1.5.2. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro

El Acuerdo de Asociación (AdA) es el resultado de ocho rondas de negociaciones, que se realizaron entre el año 2007 y 2011, así como de la revisión de condiciones y determinaciones del contrato al acabar las negociaciones entre ambas regiones. El 29 de Julio de 2012 el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento de la Unión Europea firmaron el Acuerdo. Guatemala fue el último país de Centroamérica en suscribirse al contrato birregional del que se firmó en 2012 con la Unión Europea, al poner en vigor el pilar comercial, esto por los obstáculos políticos y económicos que retrasaron la puesta en marcha de este convenio, primero por la paralización del Congreso guatemalteco y luego por la oposición al registro de ocho indicaciones geográfica de productos lácteos y un brandy solicitadas por Unión Europea.

El objetivo de este acuerdo está conformado por tres partes interdependientes y fundamentales: el diálogo político, la cooperación y el comercio de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC.

El AdA se caracteriza por ser uno de los pocos tratados existentes entre dos regiones completas. Debido al requerimiento por parte de la Unión Europea, de que las



negociaciones fueran realizadas de manera intrarregional, es decir que los países centroamericanos tomen decisiones en conjunto. A través de este acuerdo, los países centroamericanos han llegado a establecer aranceles y eliminar otras barreras comerciales comunes. Por consiguiente, aparte de la consolidación de las relaciones con Europa, el Acuerdo además significa una promoción de la integración regional para el conjunto centroamericano, tanto en sentido comercial y económico, como político.

El pilar comercial del AdA comparte el procedimiento en la abolición de obstáculos comerciales, que significa la liberalización del comercio birregional. A pesar de la liberalización general del comercio, algunos productos gozan de una protección extraordinaria en el marco del Acuerdo para respaldar a la producción local o regional.

Este instrumento internacional señala en su Artículo 229 numeral 3, literal a), cuál será su ámbito de aplicación al expresar qué entiende por derechos de propiedad Industrial. Esto es importante, ya que hace alusión a las indicaciones geográficas, a efectos del Acuerdo, las indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio de una Parte, 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.

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.

En el ámbito de aplicación y cobertura de las indicaciones geográficas, las Partes reafirman los derechos y las obligaciones establecidas en la Parte II, Sección 3, del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, extiende su protección ya que las indicaciones geográficas de una Parte, que han de ser protegidas por la otra Parte, solo estarán sujetas al Artículo 243 si son reconocidas y declaradas como tales en sus países de origen.

Para garantizar que en efecto la cobertura de la protección de las indicaciones geográficas fuera alcanzable, se dispuso que aquellas Partes que carecieran de la protección jurídica en su legislación, debían reformar sus leyes internas para que estas incluyeran disposiciones que crearan un sistema *sui generis*, por medio del cual pudieran tutelar a estas figuras a través de la implementación de:

- a) un registro en el que figuren las indicaciones geográficas protegidas en sus respectivos territorios;



- b) un proceso administrativo que permita verificar que las indicaciones geográficas identifican a un producto como originario de un territorio, una región o una localidad de una de las Partes, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico;
- c) un requisito de que un nombre registrado corresponda a un producto o a productos específicos para los que esté prevista una especificación de producto, que solo pueda modificarse mediante el correspondiente proceso administrativo;
- d) disposiciones de control aplicables a la producción del producto o productos;
- e) un derecho, para todo operador establecido en la zona y que se someta al sistema control para utilizar el nombre protegido siempre que el producto cumpla las especificaciones correspondientes;
- f) un procedimiento, que incluya la publicación de la solicitud, que permita tomar en cuenta los intereses legítimos de usuarios anteriores de los nombres, independientemente de que dichos nombres estén o no protegidos bajo una formada propiedad intelectual. Aunque el requisito de publicidad de las solicitudes para efectos de oposición fue previsto en el CAFTA-DR, 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.



La Unión Europea como medida de presión para que se implementara el acuerdo, con el conocimiento que los procesos legislativos son ineficientes en la región centroamericana, incluyó dentro de las obligaciones de las Partes que las reformas a las leyes de propiedad industrial debían de haberse finalizado antes de que el marco comercial del Acuerdo entrara en vigencia, así también, las Partes debían haber finalizado los procedimientos de oposición y examen al registro, al menos respecto a aquellas solicitudes de indicaciones geográficas listadas en el Anexo XVII del Acuerdo (Lista de nombres para los que se solicitó protección como indicaciones geográficas en el territorio de las Partes). Esto incluía haber iniciado los procedimientos para proteger las indicaciones geográficas listadas en el anexo XVII, y que el plazo para remitir oposiciones ya hubiera expirado.

Debido a que en Guatemala se interpusieron varias oposiciones al registro de indicaciones geográficas de quesos, los representantes de la Unión Europea demoraron en ratificar el pilar comercial del AdA, basando su argumento en que estos procesos de oposición debían de resolverse antes de la entrada en vigor del Acuerdo. Finalmente, después de últimas negociaciones entre Guatemala y la Unión Europea, se llegó a la conclusión que los procesos de oposición no interferían con el espíritu de incrementar los lazos comerciales entre ambos, tomando en cuenta que el proceso administrativo podría demorar años en resolverse, se ratificó el AdA. El reto que plantea este compromiso para Centroamérica es compatibilizar lo acordado con la Unión Europea, con lo acordado en el TLC.

En síntesis, debemos enfatizar que la mayoría los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación, existe preocupación por la protección de ciertos productos que son reconocidos mediante una referencia directa o indirecta de una indicación geográfica. En todos los casos específicos, el reconocimiento es implícito, señalándose expresamente cuales indicaciones geográficas quedan protegidas por el tratado. Plasmándose estas disposiciones en la imposición de las obligaciones de protección recíproca y trato nacional y no discriminación que se da entre los Estados Parte.

3.1.5.3. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica

En el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, son dos los requisitos para que la protección y tutela de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen produzca efectos: por un lado, deben estar protegidas por la legislación de la Parte que reclama dicha protección, y por otra parte, la definición de éstas debe concordar con el párrafo primero del Artículo 22 de los ADPIC, es decir, los ADPIC siguen constituyéndose como basamento de referencia para la protección de estas figuras jurídicas.

En este Tratado se separan conceptualmente las indicaciones geográficas de las denominaciones de origen, lo cual es esencial para la delimitación de sus características específicas y su correcto marco de tutela.

Cabe mencionar que para acceder a la protección, cada Parte deberá notificar a otra Parte las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que, cumpliendo con



los requisitos antes señalados, deben ser consideradas dentro del ámbito de la protección.

3.1. Aspectos Generales de la Legislación Guatemalteca en materia de indicaciones geográficas

3.1.1. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento

El 1 de noviembre del año 2000 entra en vigencia en Guatemala la Ley de Propiedad Industrial, en la cual los legisladores guatemaltecos ven la necesidad de regular y proteger los derechos que se derivan del otorgamiento de la protección de signos distintivos, marcas, patentes, etc. Guatemala como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla los ADPIC.

Para poder gozar de los beneficios del AdA en Guatemala, por dirección del Ministerio de Economía, se buscó adecuar la normativa discutida a las exigencias internacionales, de este esfuerzo se derivó que el Congreso aprobara reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. Estas reformas surgieron a la vida jurídica en junio de 2013, mediante el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala. Estos cambios se dieron ya se tomó en cuenta que la producción y la distribución de diversos productos, incluidos entre otros, los agrícolas y alimenticios, ocupan un lugar importante en la economía guatemalteca y en economías con las que Guatemala



interactúa. Viendo que la creciente promoción de los productos que presenten determinadas características, en atención a un vínculo con un lugar determinado puede sumar beneficios, en particular, en zonas rurales, y notando que los consumidores conceden cada vez más, especial importancia a la calidad de los productos, la que en muchos casos está relacionada de forma directa con el origen geográfico de los mismos. La publicación y entrada en vigencia de estas reformas, permitieron modificar una normativa escueta a una regulación sistemática y ordenada de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que de esa manera la Comunidad Europea, pudiera asegurar la protección de estas figuras en su registro en Guatemala. Estas reformas también afectaron en una mínima parte al régimen de las marcas.

Esta ley tiene por propósito el guardar y proteger, eficazmente, los derechos y legítimos intereses de los titulares de signos distintivos reconocidos dentro la Propiedad Intelectual e Industrial, así como los efectos derivados de los actos que puedan afectar a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La reformada ley es categórica en manejar conceptos independientes de indicación geográfica y de la denominación de origen, marcando claramente su diferencia. El Artículo 4 contiene estas definiciones:

- Denominación de origen: todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico,



incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada;

- **Indicación geográfica:** todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

De lo expuesto, podemos inducir que lo que hace la ley es adoptar y reproducir el concepto de indicación geográfica establecido por el acuerdo ADPIC, sin perjuicio de incorporar el concepto de denominación de origen. Resulta pertinente aclarar que lo que buscó la reforma a la ley de propiedad industrial, fue la adaptación a las demandas tanto fuera como dentro del país, por la modernización de la normativa relativa a los derechos de propiedad industrial tratados. En la comparación de las definiciones, resalta el hecho que la principal diferencia entre una y otra, se basa en que la producción, transformación o elaboración, del producto que se busca tutelar, sea realizada en una misma zona (denominación de origen) o, por lo menos en una de estas acciones en la zona de referencia (indicación geográfica).

En cuanto a su ámbito de aplicación, esta ley extiende su cobertura hacia las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen con independencia de si son nacionales o extranjeras.



En relación al empleo de una indicación geográfica, ésta no podrá usarse una vez, solamente las personas individuales o jurídicas que hayan sido autorizadas y cumplan con el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración, podrán usarla en sus productos. En tal virtud, el signo registrado queda protegido contra su utilización comercial, directa o indirecta, incluida la publicidad e información sobre el comerciante, para los productos incluidos en su inscripción, o para productos distintos si tal utilización induce a error al consumidor o constituye un aprovechamiento indebido de la reputación del signo. Tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10 bis del Convenio de París.

Una indicación susceptible de causar confusión sobre la procedencia geográfica de los productos o pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos tampoco podrá utilizarse en la publicidad ni en la documentación comercial (venta, exposición u oferta de productos o servicios). Lo anterior, por no ser originarios el producto del lugar designado por la indicación geográfica, o aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio, pero igualmente genere confusión en el público.

Es de gran valor resaltar que no es permitida la utilización de la indicación geográfica o de la denominación de origen protegida, para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por ella, incluso si se indica el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones



tales como: estilo, tipo, clase, manera, imitación, u otras similares. Precisamente por la latente amenaza de causar confusión al consumidor.

Asimismo, el titular de los derechos de protección podrá accionar ante la autoridad competente y obtener las medidas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, que sean necesarias para impedir que se realice un uso inapropiado de su indicación geográfica.

La ley dispone que el Registro de la Propiedad Intelectual sea la administración nacional competente y adscrita, para otorgar la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial, incluidas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

En cuanto a la protección de las marcas, se establece que no podrá ser registrado un signo si este es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en Guatemala y pueda causar confusión o un riesgo de asociación.



CAPÍTULO IV

4. Procedimiento de registro y régimen de protección de las indicaciones geográficas en Guatemala

4.1. Procedimiento de registro

Cabe mencionar que hasta antes de marzo de dos mil catorce, no existía instrumento legal que indicara de manera precisa cuál era el procedimiento a seguir para solicitar el registro de una denominación de origen o indicación geográfica, ya que el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, no hacía mención alguna de cómo debía ser el proceso a seguir para registrar este tipo de figuras distintivos. Ya con las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley de Propiedad Industrial se instituye de una manera específica todo el desarrollo de dicho trámite.

La ley dispone que el Registro de la Propiedad Intelectual sea la administración nacional competente, adscrita al Ministerio de Economía, para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial, incluidas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica nacional indicará, según lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley de Propiedad Intelectual:



- a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar;
- b) El pliego de condiciones (documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen) a que se refiere el Artículo 82; y,
- c) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones.

La solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá:

- a) El nombre del producto con la indicación geográfica o denominación de origen, según el caso;
- b) La descripción del producto incluyendo, según sea el caso, información sobre las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas;
- c) La delimitación de la zona geográfica, incluidas sus características;
- d) Los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica delimitada;



- e) La descripción del método de obtención del producto y la descripción de las fases de la producción que tienen que realizarse en la zona geográfica delimitada para garantizar la calidad o el origen del producto;
- f) Los elementos que justifiquen el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico, si se trata de una indicación geográfica o bien, el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico en el que se produce, si se trata de una denominación de origen;
- g) Los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones;
- h) La referencia a las normas de producción o de etiquetado que deba cumplir el producto para poder ser identificado con la indicación geográfica o la denominación de origen; y,
- i) Cualquier otra información que se considere necesaria o pertinente.

La solicitud para la modificación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, describirá y justificará las modificaciones propuestas y cumplirá con los requisitos y el procedimiento establecido en los Artículos 84 y 85 de la Ley de Propiedad Industrial. Una vez aprobada la modificación del pliego de condiciones, se hará la inscripción respectiva en la normativa de uso y administración.



Consideramos también que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras reconocidas y protegidas como tales en su país de origen, cualquiera que fuere la modalidad o forma, podrán inscribirse en el Registro de conformidad con lo previsto en el Artículo 83 de esta Ley de Propiedad Industrial. La ley establece que el escrito de solicitud de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera que se pretenda registrar, contendrá lo siguiente:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar.
- b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones:
 - i. el nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
 - ii. la descripción del producto;
 - iii. una descripción concisa de la zona geográfica delimitada;
 - iv. la descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican tal vínculo; e,
 - v. información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento o registro en su País de origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso.



Con la solicitud deberán acompañarse la documentación que acredite el reconocimiento de la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate en el país de origen, esto de acuerdo a lo dispuesto en el AdA. No podrá exigirse a los usuarios de los signos a que se refiere en la solicitud de registro, que la autorización de uso deba ser otorgada en/o para Guatemala.

Las solicitudes descritas en el presente artículo podrán ser presentadas por cualquier persona natural o jurídica, siempre que represente a un grupo de personas, cualquiera que sea su forma de organización, que desempeñe su actividad productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicación geográfica o denominación de origen extranjera. Las autoridades públicas competentes podrán también solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud de denominación de origen o indicación geográfica, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. También podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos; la cual podrá adoptar cualquier forma jurídica o bien, puede ser una autoridad pública competente. En este último caso, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante, de conformidad con la legislación que la regule.



4.2. Prohibiciones para el registro

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Intelectual no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

- a) No corresponda a las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica contenidas en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial; esto quiere decir que no esté dentro del parámetro de todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico y el vínculo con la zona delimitada esté presente.
- b) que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerará que una indicación geográfica o denominación de origen es genérica cuando el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala; Se estima que es común o genérica, cuando sea considerada como tal por



los concededores de este tipo de producto y por el público en general. Este tema será ampliado en el quinto Capítulo del presente trabajo de investigación.

d) Corresponda a/o entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de raza animal y, por motivo de los productos que identifica, pueda inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) define a las variedades vegetales como: un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: 1) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. 2) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos; y, 3) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

e) Sea igual o confusamente similar a una marca o a un elemento de ésta, previamente solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o similares; o,

f) Sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida cuando su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese



producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

Sin embargo, en la práctica vemos que en otros países, como Costa Rica, se ha aplicado la modalidad de que se podrá registrar una indicación geográfica o denominación de origen y permitir su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes. A estos efectos el Registro puede dictar las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

4.3. Procedimiento de evaluación de la solicitud de registro

Recibida la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a examinar si la misma cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Propiedad Industrial y en su Reglamento, de acuerdo con las disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Para lo cual tendrá un plazo de quince días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Declara el Artículo 84, del Decreto Número 57-2000, que de no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma establecidos en los Artículos 4, 5, 81, 82 y 83, o ya sea que la información y/o documentación proporcionada en la solicitud es insuficiente (en el caso de los signos extranjeros también se verificara que sean adjuntados los



documentos que acrediten el reconocimiento y protección en el país origen debidamente legalizados y traducidos al español, si fuere ese el caso). Entonces el Registro formulara objeción, y notificará al solicitante para que subsane el error, supla las deficiencias o cumpla con presentar aclaraciones o adiciones necesarias. En todos los escenarios se concederá al solicitante el plazo de dos meses a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez, a petición por escrito del solicitante.

Ahora bien, si el Registro considera que la solicitud se ajusta a lo establecido en los requisitos de forma, el Registro procederá a examinar el fondo de la solicitud y verificar que esta no entre en conflicto con los casos de prohibición e inadmisibilidad del registro contemplado en la Ley. Encontrándose esta causal, el Registro formulara objeción mediante resolución motivada y conferirá al solicitante el plazo de dos meses para hacer su pronunciamiento y presentar información adicional. Si el solicitante no contesta en ese lapso, no solicita la prórroga del plazo o bien el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución. El abandono causará la pérdida de la prelación y de oficio el archivo de la solicitud, sin necesidad de declaración alguna. Esta resolución puede ser impugnada mediante el recurso de revocatoria previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Una vez que el Registro determine la admisión de la solicitud y que se ajusta a las disposiciones de la ley, ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial, por una



sola vez, a costa del solicitante. El aviso o edicto de la solicitud contendrá la siguiente información:

- a) La identificación del solicitante;
 - b) La fecha de presentación de la solicitud;
 - c) El número de expediente;
 - d) El signo cuya inscripción se pretende;
-
- e) El producto al que corresponde la indicación geográfica;
 - f) La indicación que la página web del Registro del Propiedad Intelectual se puede consultar el contenido íntegro de la solicitud y documentos acompañados; y,
 - g) La fecha, sello y firma del Registrador.

A partir de la fecha de publicación del aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener copias de los documentos contenidos en él. De la misma forma, después de dicha publicación, únicamente personas con interés legítimo podrá presentar oposición contra el registro de la indicación geográfica o denominación de origen, incluidos terceros Estados o países. La ley define como interés legítimo aquellas que su fundamento sea:



- i) haber omitido en el resumen la descripción de una o más de las condiciones que deben reunir la indicación geográfica o la denominación de origen para ser consideradas como tales;
- ii) la posibilidad o riesgo de inducir a error al consumidor;
- iii) la circunstancia de que el signo solicitado afecte una indicación o denominación ya registrada, total o parcialmente homónima; o,
- iv) la inadmisibilidad del signo conforme lo establecido en el Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial.

La oposición a solicitud de inscripción se presentará por escrito dentro de los dos meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial. El escrito de oposición deberá contener en apartados separados la identificación del expediente, la indicación geográfica o denominación de origen a que se hace referencia, los argumentos de hecho y de derecho en que se fundamenta la oposición, la individualización de las pruebas, en el caso que se funde en una marca previamente solicitada o registrada, o bien, una marca notoriamente conocidas, debe incluir una reproducción del signo y la enumeración de los productos o servicios que ampara. También se debe individualizar las pruebas en el caso de conflicto con términos genéricos.

Derivado de la oposición, el Registro concederá audiencia al solicitante por el plazo de dos meses, cuyo escrito de contestación deberá atender en lo aplicable en al escrito que origino la oposición. Si fuere necesario recibir los medios de prueba ofrecidos por



no haberlos presentar antes, el Registro resolverá la apertura a prueba del procedimiento por el plazo de dos meses comunes a las partes.

Dentro del plazo que no exceda de los tres meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para presentar oposición o, en su caso, del plazo para responder la oposición presentada, el Registro debe emitir resolución motivada en la que se pronuncie sobre la oposición y la solicitud, por lo que el Registro procederá a determinar la procedencia o no del registro. Esto quiere decir que el Registro está en la facultad que otorgar o denegar la solicitud de registro de una indicación geográfica en la misma resolución en donde se declara con lugar o sin lugar una oposición presentada.

Asimismo, el caso de signos nacionales, el Registro podrá solicitar la opinión técnica de las entidades públicas o privadas que considere conveniente, entre ellos: centros de investigación gubernamental, centros educación superior, centros científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio. Las opiniones solicitadas deberán ser presentadas al Registro dentro del mes siguiente a su requerimiento, salvo que la entidad consultada solicite un plazo adicional que en ningún caso podrá ser mayor a dos meses. El plazo concedido para recabar las opiniones técnicas no se computará en los tres meses que se establecen para emitir la resolución que admite o deniega el registro. Si como resultado del estudio efectuado a las solicitudes nacionales se encuentra necesario efectuar modificaciones al pliego de condiciones, el Registro lo notificará al solicitante para que éste se pronuncie y, si lo considera procedente, efectúe los ajustes correspondientes, en un plazo no mayor de dos meses. Con o sin la



contestación del solicitante, el Registro resolverá la solicitud en un plazo no mayor de tres meses.

Una vez el examen efectuado es entregado, el lapso de oposiciones y sus respectivas contestaciones superado, y emitidos los criterios técnicos necesarios; el Registro dictará la resolución de fondo. El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial dispone que la resolución por la cual se declare con lugar el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente indique:

- a) El signo tal y como será protegido;
- b) Los motivos por los cuales se estimó sin lugar la o las oposiciones formuladas, si ese fuere el caso;
- c) Las consideraciones que llevaron al Registro de la Propiedad Intelectual a determinar la procedencia de la protección, haciendo relación a los documentos incorporados al expediente que sustenten que efectivamente el signo constituye una indicación geográfica o una denominación de origen;

“Las consideraciones sobre la “calidad” se refieren principalmente a la apreciación del producto en relación a sus atributos organolépticos (gusto, aroma, imagen), nutricionales (calorías, fibras, otros), de sanidad (contaminación, inocuidad), simbólicos (valor cultural, identidad), ambientales (impacto sobre medioambiente), y sociales

(condiciones laborales en las empresas oferentes, propiedad del capital, zonas deprimidas). Algunos de estos atributos son difíciles de apreciar a simple vista.”²¹

- d) Las consideraciones relativas los usos ilícitos determinados por el Registro de la Propiedad Intelectual y a la información o documentación que lo sustente;
- e) La declaratoria del reconocimiento y protección del signo por un plazo indefinido, en tanto subsistan las condiciones que la motivaron, con identificación del producto respectivo y la advertencia que su uso deberá realizarse en la forma aprobada;
- f) La orden al solicitante para que proceda a su costa a publicar en el Diario Oficial un aviso de esa decisión, así como la declaración que la protección surte efectos al día siguiente de su publicación;
- g) La orden de proceder a la inscripción en el libro correspondiente, una vez se acredite por el solicitante la publicación del aviso antes relacionado en el pago de la tasa respectiva;
- h) La orden al solicitante de presentar para su aprobación la normativa de uso y administración;

²¹ Cafferata, Julio. **Óp. Cit.** [en línea]. Disponible en: <http://www.ictsd.org/downloads/2012/02/indicaciones-geograficas-y-denominaciones-de-origen-en-centroamerica.pdf> [Consulta: 22 de noviembre de 2014].



- i) Si se hubiere determinado que el signo se encuentra en alguno de los supuestos de uso lícito contenidos en el Artículo 89 de la ley, la declaratoria que la protección tendrá el alcance de ser invocada para impedir tales usos.

Si se tratare de un caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, el Registro de la Propiedad Intelectual, en la propia resolución, deberá condicionar la inscripción a que el etiquetado y presentación de los productos involucrados, se realice de forma que permita diferenciarlos con claridad, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales asegurando que los productores reciban un trato equitativo y que no se induzca al público a error respecto del verdadero origen del producto. De ser necesario, también ordenara al órgano de administración de un signo previamente registrado, que proceda a solicitar la modificación de la inscripción en el plazo que a ese efecto estime razonable el Registro de la Propiedad Intelectual. El registro no conlleva designación de titularidad o propiedad sobre el signo sino su reconocimiento, inscripción y protección como tal.

Si la declaración fuere declarada sin lugar, la resolución de fondo deberá contener las consideraciones sobre cada una de las razones que lo determinen, con expresa alusión a la información o documentos respectivos en que se sustente.

Estas resoluciones que ordenan o deniegan la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen pueden ser impugnadas por las vías de recursos administrativos y judiciales previstos en la Ley de lo Contencioso Administrativo.



El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida, podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los elementos característicos de la zona geográfica delimitada, o bien las particularidades esenciales de los productos o servicios varíen según lo establecido en el pliego de condiciones. Se podrá solicitar al Registro la inscripción de cualquier modificación de la indicación geográfica o denominación de origen, incluyendo el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la denominación. La que podrá ser solicitada por los fabricantes o productores que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o así sea el consorcio que los agrupe y represente.

Dentro de un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la publicación del aviso que declara la inscripción favorable, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen nacional. El plazo indicado podrá ser prorrogado por un período adicional de tres meses, por una sola vez, a petición de los solicitantes.

Como mínimo la normativa de uso y administración deberá contener:

- a) La integración del órgano de administración y la forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva;

El órgano de administración es la entidad rectora por medio de la cual se dirige y coordina el uso lícito de una de la indicación geográfica o denominación de origen otorgada dentro de los lazos de protección jurídica. El nombramiento de los



miembros del órgano de administración, con el que acreditarán su personería ante las instancias judiciales o extrajudiciales en donde les corresponda actuar, se debe hacer constar en acta notarial.

- b) Las funciones y forma de actuación del órgano de administración;
- c) La forma de modificar la normativa;
- d) El procedimiento y los requisitos que las personas que desarrollen su actividad productiva o transformadora en el lugar al que se refiere el signo deben cumplir, para obtener la autorización de uso que soliciten;

Es imprescindible entender que si los requisitos del procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas, establecidos en la normativa de uso y administración de una indicación geográfica no son cumplidos por los productores, fabricantes o artesanos autorizados, de ninguna manera estos podrán obtener la autorización de uso a pesar de que previamente lo obtuvieron.

- e) La forma en que deberá llevarse el registro de las personas autorizadas para el uso del signo;
- f) El signo tal y como deberá ser utilizado por las personas autorizadas incluyendo, si, así se decidiera una graffía especial y colores, así como elementos gráficos y figurativos;



- g) Los derechos y obligaciones de las personas autorizadas para utilizar el signo;
- h) La obligación del órgano de administración de atender los requerimientos de información que le sean formulados por el Registros de la Propiedad Intelectual;
- i) El procedimiento y los requisitos a para obtener la renovación de la autorización de uso del signo;
- j) Los mecanismos de vigilancia y verificación que se aplicaran para asegurar el uso adecuado del signo;
- k) Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar el signo, dentro de las cuales incluirá la suspensión temporal de la autorización y las causas que den lugar a la misma;
- l) Las causas por las cuales procede la cancelación definitiva de la autorización de uso;
- m) La forma y plazo en que el órgano de administración verificara al menos anualmente que todo usuario cumpla con los requisitos que determinaron se le otorgara la autorización de uso;
- n) Los medios de impugnación de las resoluciones o decisiones del órgano de administración;



o) Cualquier otro aspecto se estime necesario el solicitante.

El Registro de la Propiedad Intelectual procederá al examen de la normativa de uso y administración, en un plazo no mayor a dos meses siguientes a su presentación. Dentro de este examen, el Registro podrá solicitar que se introduzcan modificaciones que estime pertinentes, para asegurar que el procedimiento aplicable para obtener la autorización de uso sea célere, sencillo y eficaz, siempre velando que se vea protegido el derecho de igualdad de todo interesado. El Registro también verificará que las sanciones que se establezcan en los supuestos de infracción sean razonables y proporcionales y que el órgano de administración no demore injustificadamente el otorgamiento de la autorización para todo aquel que acredite y cumpla los requisitos.

Indica la ley que una vez que la normativa de uso y administración sea aprobada por el Registro, se ordenará que se publique en el Diario Oficial un aviso sobre la decisión favorable relativa a su aprobación. Asimismo, se ordena que el órgano de administración sea integrado y se le sea comunicado de esta integración dentro del plazo de tres meses al Registro. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una indicación geográfica o denominación de origen, ni éstas podrán ser usadas con el alcance y protección que la ley y los convenios internacionales reconocen, mientras no se haya efectuado dicha publicación.

La normativa de uso y administración aprobada, y la integración del órgano de administración se inscribirán mediante anotación marginal en el libro especial de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.



4.4. Procedimiento de nulidad de registro

La temporalidad del registro de las indicaciones geográficas en la práctica común tiene una vigencia sin límite en lo relacionado con la reserva del registro, aunque esto no se debe entender que no se pueda anular el registro de una denominación por una serie de factores.

La nulidad de la inscripción de denominación de origen o de indicación geográfica se podrá llevar a cabo a pedido de cualquier sujeto con interés legítimo. El Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones anteriormente explicadas, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva contraviniendo lo establecido en el Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial. La acción de nulidad se planteará ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil.

El Artículo 203 de la Ley de Propiedad Industrial, explica que la acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro no caduca. Igualmente los efectos de la declaración de nulidad absoluto de un registro, se retrotraerán a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.

En todo caso, el Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial confirma que la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida solo



puede ser efectuada por sentencia ejecutoriada cuando dejen de cumplirse las condiciones indicadas en el pliego de condiciones. La solicitud de cancelación puede ser presentada por cualquier persona interesada en la vía del juicio oral, justificando los motivos de su pretensión.

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, serán canceladas por el Registro de la Propiedad Intelectual a petición de quien obtuvo su inscripción o de cualquier persona, cuando se acredite documentalmente que dejó de estar protegida en el País de origen.

4.5. Protección específica de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Guatemala

Como se analizó en el Capítulo anterior, los diferentes convenios y acuerdos internacionales otorgan niveles de protección a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que cumplen con el procedimiento de registro específico. El Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el alcance de la protección de las indicaciones geográficas, enumerando las utilizaciones engañosas que deben impedirse, pero no define la forma en que debe ser cumplida esta obligación, dejando al criterio los países Miembros el escoger el mecanismo para llevarlo a cabo.

Guatemala ha justificado que la protección de estos signos distintivos sea dirigida en una doble vía interrelaciona, por medio como las marcas registradas y de las indicaciones geográficas. La primera se refiere a la protección de la inversión realizada para desarrollar y mantener una determinada calidad y reputación. El segundo se



refiere a salvaguardar la función informativa de tales signos como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Esto quiere decir que se procura la protección del consumidor frente al uso engañoso de una indicación geográfica protegida ya protección del productor contra el debilitamiento del estatus de una indicación geográfica.

Se estipula en Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial que mientras las indicaciones geográficas extranjeras 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 que hayan sido reconocidas por el país requirente de conformidad con el procedimiento legislado.

Una vez inscrita una indicación geográfica o una denominación de origen, la utilización de las indicaciones geográficas relativas a los productos originarios del territorio estará reservada exclusivamente para los productores, fabricantes o artesanos, las personas individuales o jurídicas que hayan sido autorizadas y cumplan con el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración, cuyos establecimientos de producción se encuentren dentro de la localidad o región a la que hace referencia la indicación geográfica.

En tal virtud, el signo registrado queda protegido contra su utilización comercial, directa o indirecta, incluida la publicidad e información sobre el comerciante, relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios para los productos incluidos en su



inscripción, o para productos distintos si tal utilización induce a error o confusión al consumidor o constituye un aprovechamiento indebido de la reputación del signo sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.

En consecuencia, los alcances de la protección, tutela y reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas van más allá de la calidad ligada a la competitividad. Esta protección está relacionada con el salvaguardar la función informativa de dichos instrumentos como indicadores del origen y de la calidad de los productos, procurándose la protección del consumidor frente al uso engañoso de una indicación protegida por medio de:

- a) el registro de una marca que sea igual, similar o constituya una traducción de la indicación geográfica o denominación de origen protegida.
- b) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que éste proviene de un área geográfica distinta del verdadero lugar de origen, si de ello deriva inducir al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto;
- c) La utilización de la indicación geográfica o de la denominación de origen protegida para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por ella, incluso si se indica el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como estilo, tipo, clase, manera, imitación, u otras similares o análogas, precisamente por el peligro latente de confusión en el público consumidor;



d) Cualquier otra práctica que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen del producto, o bien, cualquier otro acto de competencia desleal.

Ahora bien, quienes estuvieren autorizados para hacer uso de una indicación geográfica o una denominación de origen nacional registrada, la emplearán junto con la expresión: *Indicación Geográfica Protegida* o *Denominación de Origen Protegida*. Tales leyendas son independientes de la marca que identifique al producto de que se trate.

El etiquetar un producto con la leyenda, Denominación de Origen Protegida, garantiza que el producto que ostenta este epígrafe ha sido producido, transformado y elaborado en una zona geográfica determinada; con conocimientos específicos, reconocidos y comprobados. Podemos agregar que etiquetar un producto con la leyenda, Indicación Geográfica Protegida, garantiza que el producto que lleva este sello presenta un enlace con el medio geográfico en al menos una de las etapas de su desarrollo: producción, transformación o fabricación.

Así podemos notar que la Denominación de Origen Protegida, es el resguardo comunitario de la denominación controlada de origen; la Indicación Geográfica Protegida reconoce productos igualmente ligados a una región pero con menor distinción que la Denominación de Origen Protegida,

El AdA 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.

Otro elemento digno de destacar es el reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas. Establece el Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, a saber: Tratándose de indicaciones geográficas o de denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, el Registro de la Propiedad Industrial condicionará la inscripción o requerirá la modificación de una inscripción, a que el etiquetado y presentación de los productos permita diferenciarlos con claridad, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y asegurando que los productores reciban un trato equitativo y que no se induzca al público a error respecto del verdadero origen del producto.

Sumando a lo preliminarmente dicho, los beneficios de la protección y tutela de estos signos distintivos de calidad, se arraigan también en suministrar información al consumidor sobre las cualidades exclusivas de productos singulares, para permitir una mejor decisión de compra y permitir la diferenciación de costos según calidades. Esto repercute en provecho tanto para el consumidor como para el productor.

4.6. Requisitos de su uso en el comercio

En cuanto a los titulares del uso de la indicación geográfica o denominación de origen estos son todos los productores, fabricantes, artesanos, persona individual o jurídica que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente en



relación con los productos señalados en el pliego de condiciones y siempre que cumplan con las disposiciones que regulan la normativa de uso de las mismas. Lo que significa que solamente estos sujetos podrán emplear en la concordancia del producto la expresión: Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida.

Para que el uso de las leyendas: Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida, sea empleado de forma correcta, el producto debe cumplirlas condiciones de calidad, inocuidad y homogeneidad en sus características.

En relación al uso de una indicación geográfica, ésta no podrá usarse en el mercado por ninguna vía relacionada con la designación o exhibición de un producto, manufactura o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verídica en cuanto a la zona geográfica del origen de los productos, manufacturas o servicios, y por lo tanto indique o sugiera al público una idea falsa o artificiosa del origen de tales, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o equivocación sobre el origen, la procedencia, las características o cualidades del producto, manufactura o servicio.

Las indicaciones geográficas son consideradas relativamente más adecuadas a las prácticas habituales de las comunidades rurales, por múltiples razones. El conocimiento persiste en el dominio público, debido a que ninguna institución (persona individual o jurídica) ejerce un aislado control monopólico sobre el conocimiento y documentación incorporados en la indicación geográfica. Los derechos son amparados a perennidad, mientras el vínculo entre el producto, su zona geográfica y la calidad se mantengan y la indicación no sea genérica. El alcance de la protección es coherente



con los derechos culturales y tradicionales, pues las indicaciones geográficas son un derecho colectivo propio de todos los productores a través de la cadena de valor que observa los códigos determinados y produce en la región circunscrita geográficamente.

La ley guatemalteca no requiere que el sistema de autorización de uso o certificación esté sujeto a alguna de las Normas de la Organización Internacional de Estándares (ISO) o similar. Por ejemplo, estas normas y certificaciones son requeridas por la reglamentación comunitaria europea para las Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen Protegidas, o en su caso, que la verificación de la conformidad con el pliego de condiciones se realice por una o varias autoridades nacionales competentes que deberán ofrecer las apropiadas garantías de objetividad e imparcialidad y disponer del personal calificado y los recursos necesarios para desempeñar su función.

4.6.1. Uso previo

A pesar de la rigidez de norma en cuanto al uso de las indicaciones geográficas en el comercio, la legislación guatemalteca abre la puerta a que la ocupación de una indicación geográfica a la cual el Registro le otorgo tutela y protección, sea empleado por una persona individual o jurídica que no cumple con la normativa de uso de tal indicación. Esto es posible por medio del cumplimiento de las condiciones de uso previo, establecidas en el Artículo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual.



Las condiciones de uso lícito son una defensa contra acusaciones de violación de derechos de propiedad intelectual. No son un derecho específicamente. Este método de empleo legal se ve desarrollado por medio de dos condicionantes:

- a) la utilización de un elemento de una indicación geográfica o denominación de origen o una traducción de ésta, que con anterioridad a la solicitud de inscripción fuere considerada en Guatemala como un nombre o denominación genérica;

En el movimiento peculiar de la tendencia de los mercados y comercios, vemos que el proceso por el cual los derechos de propiedad intelectual se reducen o se pierden como resultado de uso común en el mercado se conoce como marca comercial genérica. Este proceso se produce normalmente durante un período de tiempo en el que un signo no se utiliza como signo distintivo, porque el signo distintivo o producto cae en desuso por completo, o cuando el titular de los derechos de propiedad intelectual no hace cumplir sus derechos a través de acciones de usurpación o infracción.

Si un elemento de un signo distintivo pierde su carácter de individualizar a su producto, porque el significado del mismo se amplía para denotar un estilo o tipo de producto, la terminología o palabra se puede decir que ha pasado a ser genérica, y por lo tanto el otorgamiento de la inscripción de una indicación geográfica no afecta su estado y su uso común.

Presumiblemente, el elemento de la indicación geografía es un término considerado nombre común o nombre genérico en este contexto significa que el nombre del



elemento ha sido aceptado en el lenguaje común como significando el tipo de producto, en lugar de su origen geográfico.

- b) tratándose de productos diferentes a vinos y bebidas espirituosas, la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera, al menos durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Sin menoscabo de la protección que hemos explicado, tal como lo establece la disposición señalada en el párrafo anterior, sólo se encontrarían excluidas a tal condicionante las indicaciones geográficas que identifican vinos y bebidas espirituosas. De manera que, cuando una indicación geográfica identifique productos distintos a los señalados y aun cuando haya buena fe o su uso se haya iniciado con al menos tres años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, deberá renunciar a la protección que hasta el momento ostentaba, a menos que, se logre comprobar que este uso previo ha sido continuando y de uso común, por lo que la denominación o elemento solicitado ha devenido por usarse comúnmente en el mercado guatemalteco y generando con ello que no puede ser apropiado por una titularidad en particular.

Aquellas personas individuales o jurídicas, que deseen hacer uso legal de una indicación geográfica deben argumentar con propiedad que comercializan productos



identificados con los elementos de tal signo. Los documentos presentados no solo deben proveer evidencia de la utilización del término, también deben acreditar fehacientemente si este uso es de buena fe, la fecha de inicio de uso comercial en Guatemala y que empresas, distribuidores o fabricantes hacen uso de tal termino.

Al referirse al uso previo, quiere decir la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera, al menos durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro. En Guatemalase se ha visto que la entidades opositoras tratan de demostrar, por medio de actas notariales levantadas en los puestos de venta y comercialización de productos, que en dichos establecimientos se ofrece a los consumidores productos etiquetado con el nombre de indiacion geografica; no prueba ni demuestraque el uso en Guatemala se haya realizado de forma continua y al menos durante unplazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registrode la denominación de que se trate, por lo que aunque quede probada la comercialización y la buena fe, debido a la oferta pública y ala emisión de facturas de venta conforme a la ley, no puede decirse lo mismo de losotros dos requisitos que exige la ley, o sea la forma continua de su uso y que el mismouso se haya realizado durante un plazo de tres años anteriores, fecha en que fue presentada la solicitud de registro.



4.7. Medidas de observancia, sanciones y competencia desleal

Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser protegida adecuadamente, podría ser desvirtuada al ser utilizada por empresas deshonestas. La utilización deshonestas de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores titulares de la indicación geográfica, quienes pierden una parte importante de sus activos y ven disminuida la reputación de sus productos y esfuerzos.

Conforme a la legislación guatemalteca la violación de los derechos establecidos en función de una indicación geográfica puede ocasionar responsabilidades civiles y penales. Sin menoscabo de las responsabilidades civiles correspondientes, dispone el Artículo 275 Bis del Código Penal, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del derecho: (...) c) Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio (...).

Los países que han fundamentado sus leyes nacionales de propiedad intelectual o industrial en la ley tipo de la OMPI, incluyen una serie de normas sobre competencia



desleal, debido a que el Convenio de París (Artículo 10 bis) obliga a los países miembros a garantizar una protección efectiva contra la competencia desleal.

Quedan además, tipificados como actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial aplicados a las indicaciones geográficas:

- a) Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- b) La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;
- c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;
- d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese



producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito; (...)

- e) (...) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos; y
- f) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

En atención de lo previsto en el Artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial antes mencionados, el Artículo 358 del Código Penal sanciona los actos de competencia desleal con multa de doscientos a dos mil quetzales, excepto que el delito constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial más grave.

Es de notar que el tribunal toma en cuenta una serie de criterios fijados en la ley para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, como reivindicación la responsabilidad civil.

Además de tipos y sanciones penales, la legislación procesal guatemalteca es sus Artículos 186 y 187, en materia de propiedad industrial, prevé la posibilidad, con el objeto de impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y



obtener o conservar pruebas, de que un tribunal competente ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger los derechos del titular legítimo, las cuales entre otros se encuentran:

- La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios empleados para realizar la infracción;
- La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la literal anterior;
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios utilizados;
- Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados;
- La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y



- La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para el ingreso, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

En estos casos el simple retiro de las marcas o signos distintivos usados o colocados ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares dispuestas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales. También prevé la legislación la posibilidad de establecer medidas en aduana y fronteras.





CAPITULO V

5. El carácter genérico de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y la protección que se otorga en su registro en Guatemala

5.1. Carácter genérico

El lenguaje es una estructura de comunicación no estática, sino una herramienta dinámica. Las palabras derivan naturalmente en sentido y de una forma gramatical a otra. Los nombres propios pueden convertirse en nombres comunes y viceversa. Un ejemplo de esto es la transformación de la designación oficial de la ciudad belga Spa, famosa por sus manantiales de aguas minerales termales, al nombre común spa, lo que significa que cualquier fuente de agua mineral. La extensión del significado de la palabra spa ha aumentado porque la palabra ahora denota todos los lugares que tienen fuentes de agua mineral y no sólo de la ciudad de Spa. Los nombres propios como el de Chile o Costa de Marfil ejemplifican este desarrollo en la dirección opuesta, de los nombres comunes de los nombres propios. Este desarrollo no es necesariamente mundial, e incluso puede ir en diferentes direcciones en diferentes lugares del mundo. Así como sucede con las palabras, los signos y otros símbolos pueden convertirse en genéricos o pueden adquirir un significado distintivo de una manera similar a la descrita anteriormente. No hay ninguna diferencia básica entre palabras y signos con respecto a su transformación semántica.

Los nombres utilizados en indicaciones de procedencia son lingüísticamente sustantivos propios. Las indicaciones geográficas en sentido directo son nombres



comunes y se desarrollan a partir del nombre de la ubicación geográfica al nombre de un producto. Sin duda, las indicaciones geográficas han perdido un poco de su carácter individualista en que el alcance del significado de la palabra se ha incrementado para designar productos procedentes de la ubicación geográfica. Si una indicación geográfica pierde su carácter de individualizar, el significado se amplía para denotar un estilo o tipo de producto, estas palabras se puede decir que han pasado a ser genérica. Un ejemplo de una palabra que ha sido objeto de la transformación en un término genérico kraft que ahora denota un cierto tipo de queso, con independencia de su lugar de producción. La transformación no siempre se produce a nivel mundial y, por ejemplo, en Europa la palabra *champagne* es una indicación geográfica, mientras que en Guatemala es un término genérico. La situación es un poco diferente cuando la transformación es de un sustantivo común en una indicación geográfica. Un ejemplo es la palabra italiana *fetta*, que significa rodaja, que ha llegado a denotar un queso blanco en salmuera procedente de Grecia.

Los términos y palabras genéricas son incapaces de comunicar el origen o las diferencias de calidad entre productos similares. Es difícil acceder a la consideración que por medio de palabras genéricas se es capaz de cumplir cualquiera de las funciones de las indicaciones geográficas. Otorgar protección de indicación geográfica a palabras genéricas probablemente conduzca al agotamiento del lenguaje. El costo de la apropiación de las palabras como propiedad privada es la eliminación de esas palabras de la lengua. Si los términos genéricos pueden ser protegidos como indicaciones geográficas, los productores competidores encontrarían enormes dificultades si se les impidió el uso de identificadores que se requieren a fin de poder



competir con eficacia. Ellos tienen dificultades para informar a los consumidores que son los competidores, ya que serían incapaces de dar un nombre al producto que están vendiendo. El uso de paráfrasis elaboradas y posiblemente confusas para vender sus productos difícilmente sería efectivo.

Para el autor de este trabajo de investigación, un término es genérico cuando es ampliamente utilizado para identificar productos comercializados sin que se haga, implique, señale o evoque una región o zona geográfica, sino por el contrario, el término es utilizado para identificar un tipo de producto es utilizado para identificar un tipo de producto convirtiéndose en un término que por sí solo define y explica el tipo de producto en el mercado.

Un requisito fundamental para que a un signo de propiedad intelectual se le conceda protección, por lo tanto se le confiera derechos de exclusividad exigibles al titular del derecho, es que el signo sea distintivo. Cuando un signo es distintivo, es imperativo que los titulares de derechos se proporcionen de medios legales para defenderse de infracciones de su uso y de la competencia desleal. En relación a las indicaciones geográficas que han pasado a ser genéricas, esto significa que la protección no se les será otorgada, por lo que los titulares de derechos no gozarán de los derechos de exclusividad de obligado cumplimiento. Media vez un signo se ha convertido en genérico, entonces ha perdido su capacidad de identificar las mercancías de un solo origen geográfico o comercial. En lugar de referirse a una única fuente, los términos y signos genéricos denotan toda una categoría de productos, y no sólo los bienes de un cierto tipo, de una región delimitada o productor.



La falta del carácter distintivo por la razón intrínseca de ser genérico, se relaciona a que el signo no es susceptible de registro como indicación geográfica, en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros, o bien, utilizados en el caso de los nombres comerciales, para los mismo productos o servicios relacionados.

Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio una expresión de uso común en el idioma. También debe hacerse notar que la calificación de un signo como genérico y por ende no protegible, no sólo debe verificarse que dicho signo se refiera a una condición general de producto, sino que además dicha categoría general de producto debe ser precisamente la que el signo está dirigido a distinguir. También están incluidos dentro del concepto de los términos genéricos aquellas expresiones que sin aludir específicamente al mismo producto que se quiere identificar, puede establecerse respecto de ellas un nexo de especie a género.

Finalmente, resulta importante hacer mención de la diferencia que debe predominar entre la denominación y los productos o servicios que se busca identificar. Sobre este argumento, el autor Bercovitz explica sobre una autonomía que puede ser de dos patrones, intelectual y material. La autonomía material se refiere a las formas legales y necesarias que un signo necesita para su reconocimiento. Pasaremos a revisar el concepto de la autonomía intelectual, sobre el cual se afirma lo siguiente:



“Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esta clase de servicio o producto. Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciadora en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el tráfico para designar genéricamente a los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse.”²²

La distinción entre términos genéricos, comunes o usuales es formal, sin consecuencias prácticas. Efectivamente, todo término genérico lo llega a ser por ser común y viceversa, la terminología utilizada de manera usual para nombrar un producto o servicio es la terminología que designa a ese producto o servicio. Lo mismo puede decirse respecto a los términos comunes, esto es, que instituyen la designación que tiene que utilizarse para identificar al producto o servicio.

5.2. Criterios para evaluar el carácter genérico

Las denominaciones genéricas son aquellas desde un principio, o que con el tiempo, llegan a nombrar la especie o el género al que pertenecen los productos o servicios que les son asignados. En esta materia es importante diferenciar el momento en que se presenta el carácter genérico: si el mismo se da desde el inicio, se trataría de un

²²Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. **Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial.** Pág. 467.



carácter genérico originario pero si el mismo se da con posterioridad, entonces se da el caso del carácter genérico sobrevenido.

En cuanto al carácter genérico originario, Carlos Cornejo indica: “Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio una expresión de uso común en el idioma (...) También debe notarse que la calificación de un signo como genérico y por ende no protegible, no sólo debe verificarse que dicho signo refiera a una categoría general de producto, sino que además dicha categoría general de producto debe ser precisamente la que el signo está dirigido a distinguir (...) También están incluidos dentro del concepto de los términos genéricos aquellas expresiones que sin referirse específicamente al mismo producto que se quiere distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relación de especie a género.”²³

En consecuencia, no se puede analizar el carácter genérico de un signo en forma aislada sino en virtud al producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea una especie o género cualquiera sino aquella a la que pertenecen los mismos. Por lo tanto para comprender el conflicto entre signos y lograr un balance en derechos de todos los involucrados la polémica de las indicaciones geográficas, es importante que se aclaren las siguientes preguntas:

- ¿Cuándo una parte de una indicación geográfica o denominación de origen es considerada genérica?
- ¿Qué debe probarse de parte del que así lo indica?

²³ Cornejo Guerrero, Carlos. **Derecho de marcas**. Pág. 138



- ¿Qué plazo es el más justo para considerar que un término ya es genérico,
- Para probar este carácter genérico, ¿Se deberá contar cuántas entidades o personas individuales y jurídicas lo usan de esa manera?

Las personas usan y entienden las palabras de diferentes maneras. Algunos pueden entender una palabra como un término genérico en tanto que otras pueden considerarla como una indicación geográfica. Por otra parte, ciertos nombres son utilizados por las mismas personas tanto como términos genéricos e indicaciones geográficas. Por ejemplo, una persona puede utilizar el término feta al describir un tipo de queso se utiliza en una ensalada y luego específicamente pedir Feta cuando hace sus compras. En algunos casos los consumidor es tienen el conocimiento que un término es una indicación geográfica, pero aun así lo utilizan más a menudo sólo como un término genérico.

Siguiendo la metodología utilizada por la Comunidad Europea, una indicación geográfica no puede ser protegida si es un término genérico en su país de origen. Para determinar si este es el caso, la situación en el País Miembro en que proceda el nombre tiene que ser evaluada. Esta evaluación incluye factores tales como la producción y consumo, así como la forma en que los consumidores nacionales entienden y usan la palabra. Al referirse a áreas de consumo, no sólo se alude a las áreas donde se consume el producto, sino también a los mismos consumidores. La opinión del consumidor medio suele ser determinante de la naturaleza de una palabra. Se habrá de esclarecer si el producto pueda que se consume en todos los Países



Miembros y también puede ser consumido fuera de la región. También es posible que el producto se produzca en otras áreas de en donde se consume. Por lo tanto, es necesario al menos determinar la situación de otros Países Miembros de la región. Los factores relevantes incluyen también el uso de la palabra en diferentes obras de referencia como diccionarios y guías; o la clasificación de la palabra genérica en un tratado internacional que al menos un País Miembro ha ratificado.

A fin de mantener la exclusividad de las capacidades de identificación de las indicaciones geográficas, los productores privilegiados pueden necesitar de políticas de uso ilegítimo de su indicación geográfica, es decir, tomar medidas legales para combatir la conducta competitiva ilegítima. La actuación de políticas, junto con el propio uso de la indicación geográfica, son las formas principales para los productores privilegiados defiendan los derechos de exclusividad de que disfrutan. Si los productores titulares fallan en la preservación de tal exclusividad, la indicación geográfica se arriesga a perder su capacidad para denotar una región específica, calidad, reputación o características, que es un requisito fundamental para conceder su protección. Una vez que una indicación geográfica tiene falta de carácter distintivo, los productores de todo el mundo estarán en libertad de usarlo libremente.

Una parte de la determinación de carácter genérico, también incluye la definición de la zona donde la transformación en un nombre común ha tenido lugar. La transformación de un signo o de una indicación geográfica en un término genérico, puede tener lugar en diversos países y en épocas diferentes. Un signo podrá considerarse genérico porque describe el tipo de productos a los que se aplica o porque con el tiempo ha

perdido su carácter distintivo. Si una indicación geográfica ha pasado a ser genérica, es incapaz de cumplir con sus funciones.

Cuando se analiza el proceso de generalización en un nivel más teórico, se hace más fácil ver que la razón detrás de este fenómeno, es universalmente aplicable a todo tipo de indicaciones geográficas. Mediante la identificación de los objetivos y las funciones básicas de las indicaciones geográficas, las siguientes características son evidentes, y también constituyen los requisitos previos para el otorgamiento de protección: 1) el signo debe comunicar una fuente geográfica; 2) el signo comunica las cualidades (no de carácter geográfico) del producto, y; 3) el signo crea un valor evocador.

Con el propósito de examinar el proceso de generalización, sólo la segunda función mencionada anteriormente es de interés. Al parecer, es cuando la indicación geográfica se vuelve incapaz de comunicar dichas, calidades de producto (no geográficas), que ha pasado a ser genérico. El hecho de que las indicaciones geográficas genéricas, como tal, carecen de esta capacidad, por lo tanto no se deducen ciertas nociones de la calidad o de la asociación geográfica en la mente de los consumidores. En consecuencia, no deben ser sujetos protegidos.

En las legislaciones andinas se señala, además, que para establecer la dimensión genérica de un signo, deberá aplicarse el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerándose tanto las características de este como aquellas de la clase del repertorio a la que pertenece. Suscribimos lo señalado por el Tribunal debido a que dicha dimensión genérica puede llegar a



desaparecer si, al integrar un conjunto, las palabras adquieren un significado propio y la fuerza expresiva suficiente a la cual ya se ha hecho mención.

En el momento del examen de fondo de una solicitud de registros de una indicación geográfica, la autoridad administrativa o el juez competente, al analizar el carácter genérico de un signo no pueden quedarse en el simple análisis superficial del lenguaje local, sino que debe indagar si determinados términos son entendidos o posiblemente introducidos al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y el ámbito cultural.

Como vemos, no hay criterios claros para evaluar si un nombre ha pasado a ser genérico o no. Por lo que podemos concluir que el proceso de generalización debe, como mínimo, tener en cuenta factores tales como: 1) la proporción de personas que utilizan el término como indicación geográfica o como un término genérico; 2) la proporción de personas que utilizan el término tanto como un término genérico y como una indicación geográfica, y si uno de estos dos significados es más prominente; 3) la disponibilidad y el conocimiento de los nombres genéricos alternativos, y; 4) el conocimiento de las personas sobre el origen del término. Además, el uso de diferentes métodos puede llevar fácilmente a diferentes estimaciones y conclusiones.

5.3. Situación Internacional actual

En principio, una indicación geográfica bien desarrollada debería producir un valor agregado que se interpreta en mayores ingresos y márgenes de utilidad en favor de los usuarios autorizados. Los productos por lo tanto, tienen más calidad, prestigio



específico o características anheladas y menor volumen comercial disponible en su campo de especialidad, es decir, ya no es considerado un genérico y se convierte en un producto diferenciado o especial. Debido a lo anterior, con el transcurso del tiempo el desarrollo de una indicación geográfica suele producir una plusvalía sobre los terrenos que están cubiertos en el área geográfica comprendida.

Los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, sobre todo aquellos que desarrollan la protección de las indicaciones geográficas se basan en la idea de terroir, explicada en el segundo Capítulo de esta investigación. En el giro actual del comercio, tal parece que muchas indicaciones geográficas podrían ser excluidas del marco de protección, porque las técnicas modernas de producción permiten a cualquier persona replicar y reproducir casi cualquier producto en cualquier lugar. Si este es el caso, entonces la función de las indicaciones geográficas no es nada más que una combinación de las funciones de origen y calidad. A pesar de los grandes beneficios económicos que se brindan al ser partícipe de un consorcio que obtiene protección de una indicación geográfica, el uso moderno de estos signos parece estar alejándose de la idea de terroir y pareciera que otorga protección a indicaciones geográficas únicamente sobre la base de una cierta reputación entre los consumidores.

Si bien la reciente legislación guatemalteca sobre indicaciones geográficas se encuentra en un desarrollo creciente, la capacidad institucional es dispersa y limitada. Esta se encuentra fragmentada en el Ministerio de Economía, pero debería de tener el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La capacidad de implementación de la ley es reducida



y los procesos son burocráticamente lentos. Estas falencias gubernativas indican que la mayor limitación que se muestra en el cumplimiento de la ley en Guatemala, se refleja en cuanto a los órganos de gestión, los sistemas de control y certificación y los reglamentos de uso.

Los consumidores se enfrentan continuamente con el problema de elegir entre productos similares ofrecidos en venta. Similitudes superficiales pueden ocultar diferencias en las características y calidad. En consecuencia, los consumidores utilizan la ayuda de indicaciones geográficas, junto con otros signos y publicidad para identificar estas diferencias en los niveles de calidad.

Cuando los consumidores ven la palabra: *Guatemala*, en una bolsa de café, saben que ha sido producido en Guatemala y en ninguna otra parte. Sin embargo, para el consumidor la información sobre el origen es sólo un medio para un fin; la principal preocupación del consumidor es la calidad de lo que lo que se está comprando.

En el ámbito del comercio internacional considerando que la firma del acuerdo sobre los ADPIC representa un éxito para los defensores de las indicaciones geográficas y para la protección de las indicaciones geográficas, varias cuestiones siguen pendientes de resolución. El acuerdo sobre los ADPIC en sí tiene un programa incorporado que compromete a los miembros a entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas individual y pide debate sobre la introducción de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas para vinos.



Además de los temas incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Unión Europea está impulsando su propia agenda. En particular, está promoviendo a las indicaciones geográficas en dos direcciones. En primer lugar, la Unión Europea apoya la extensión del nivel adicional de la protección actualmente reservados a los vinos a todos los productos. Si la protección adicional que se concede a todos los productos, el uso de las indicaciones geográficas de los productos originarios fuera del área geográfica estaría prohibida independientemente de si los consumidores están confundidos ni induzca a error en lo que respecta al origen de la mercancía. Esto podría tener consecuencias importantes para los productores de indicaciones geográficas ya que eliminaría la necesidad de aportar pruebas de que los productos o imitaciones que compiten en realidad confunden al público con el fin de recibir protección.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la práctica que implanto la Comunidad Europea al momento de evaluar una solicitud de indicación geográfica que ya se considera genérica, este obstáculo puede salvarse relocalizando el nombre geográfico que ha pasado a ser un genérico, añadiendo un calificador geográfico adicional que refiera a la zona de origen al nombre del producto de calidad vinculada al origen que se ha convertido en nombre genérico. Por ejemplo, la indicación geográfica: Camembert de Normandie. Camembert es un queso blando que adoptó el nombre de una aldea de la región de Normandía, en Francia, cuya fabricación se extendió a muchas otras regiones, y pasó a ser un nombre común, utilizándose como denominación comercial de un tipo de queso. Sin embargo, con la adición del nombre de la región de Normandía, se relocalizó, diferenciándose el Camembert de Normandie, de los quesos camembert genéricos



Otra cuestión relevante que debemos resaltar es el apoyo y resguardo extensivo, que la Unión Europea quiere otorgar a las varias indicaciones geográficas que están exentas de la protección en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta exención deriva del hecho de que estas indicaciones geográficas con el tiempo han pasado a ser genéricas en los mercados extranjeros. Ejemplos conocidos son: el queso parmesano para la denominación de origen italiana, Parmigiano Reggiano; el queso feta derivada del Feta griego; o la bebida champán, que tiene su origen en la denominación de origen francesa, Champagne.

Es importante evaluar las consecuencias jurídicas del enfoque no protector, que los Estados Unidos adquiere en relación con las indicaciones geográficas. La Unión Europea afirma que los Estados Unidos no cumple con sus obligaciones estipuladas internacionalmente, cuando por ejemplo, Champagne y otras indicaciones geográficas son utilizadas por los productores estadounidenses. La Unión Europea afirma que tal uso constituye una explotación abusiva de la indicación geográfica, la cual infringe los derechos de exclusividad de los titulares de derechos legítimos. Sin embargo, este punto de vista no es necesariamente válido, según el marco de los ADPIC.

Los Estados Unidos declaran que otorgar protección absoluta a una indicación geográfica, que no esté sujeta a ninguna defensa de su carácter genérico, combinado con una estricta prohibición de utilizarlos, incluso en ausencia de que el consumidor sea inducido al error, parece estar en contradicción con las funciones básicas de las indicaciones geográficas. La alta protección hacia indicaciones geográficas otorgada de



manera indebida pareciera que fomenta el detrimento de la libre circulación de mercancías.

A diferencia de la Unión Europea, los Estados Unidos declara voluntariamente genérica o semi-genérica a las indicaciones geográficas cuando así lo considere. Las diferencias internacionales en acercamiento a las indicaciones geográficas y su protección, provoca una gran controversia internacional, lo cual es constantemente es objeto de debate, entre otras cosas, ante la OMC. Los Estados Unidos basa sus esquemas de protección de indicaciones geográficas sobre su ley de marcas, y muchas denominaciones que constituyen derechos de propiedad en la Unión Europea, se consideran que son términos genéricos en los Estados Unidos, por lo tanto, no se consideran dignos de protección. De hecho, la mayoría de las indicaciones geográficas europeas están actualmente sin protección en los Estados Unidos o están solo vagamente protegidas.

Posiblemente el argumento más convincente contra la protección de las indicaciones geográficas que se ha engendrado por países que se oponen, es que las regulaciones de indicaciones geográficas constituyen obstáculos al comercio. Al conceder a los productores un tipo de exclusividad de comercialización, se impide eficazmente a los productores de otros países a utilizar la misma indicación geográfica en sus bienes, por lo menos cuando son comercializados en su región. Esta práctica, según se afirma, distorsiona el comercio y la competencia.



Sin embargo, afirmar que una extensión a este tipo de protección no sería más que perjudicial para los países en desarrollo, no es tampoco exacto. Se ha hecho hincapié en que los productores de países en vías de desarrollo, cuyas mercancías incluyen una indicación geográfica, se beneficiarán significativamente del acceso a un segmento de alta calidad del mercado. Si estos productores utilizan otras insignias, como etiquetas de comercio justo (fair trade), probablemente se beneficiarían aún más. En consecuencia, es razonable creer que la mayoría de los países experimentarían ventajas y desventajas de la protección de las indicaciones geográficas fomentada.

El Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos (Consortium for Common Food Names), con sede en Estados Unidos, es una alianza sin fines de lucro internacional independiente cuyo objetivo es trabajar con los líderes en la agricultura, el comercio y los derechos de propiedad intelectual para fomentar la adopción de altos estándares y modelar directrices de indicaciones geográficas en todo el mundo.

Este Consorcio define unas pautas por las cuales proteger indicaciones geográficas que son formadas por un solo nombre y aquellas que contienen nombres genéricos no se les debe otorgar protección de indicación geográfica. El Consorcio sustenta que si los nombres de alimentos genéricos son monopolizados por una misma entidad o país, existen serias ramificaciones que se verían afectadas a través de las cadenas agrícolas y comerciales, para un amplio número de países de todo el mundo.

Para los consumidores los precios serían más altos como resultado de una menor competencia dentro de una categoría de producto reconocible, existirían menos



opciones en tiendas y se generaría confusión acerca de sus productos y marcas favoritas.

Para los agricultores y productores, se verían afectados por la pérdida de la demanda de materias primas a medida que son impactadas las ventas de alimentos con nombres comunes y se obtendrían precios más bajos debido a la pérdida de cuota de mercado.

Para los productores y exportadores con prohibición de utilizar nombres comunes, se verían afectados por la pérdida de los mercados que se han construido durante muchos años, por la pérdida de años de inversiones y capitales masivos a través de costosos esfuerzos para re-etiquetar sus productos; por la pérdida de la conciencia y lealtad del consumidor; por la pérdida de valor de sus activos más importantes: sus marcas

Los productores con derecho a usar nombres protegidos, obtendrían menos reconocimiento mundial por sus productos, así que las exportaciones potenciales serían inferiores en el largo plazo.

El Consorcio considera que, al final, los intentos de restringir nombres comunes son contraproducentes para todos los interesados. La producción de productos similares fuera de Europa puede ayudar realmente a crecer aún más el mercado para todos incluyendo a los productores europeos.



5.3.1. Caso Champagne

De acuerdo con el Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros no están obligados a proporcionar protección de las indicaciones geográficas que son idénticas a "el término habitual en el lenguaje común" para ese tipo de mercancías en ese Estado miembro. Así, desde que la designación Champagne se considera semi-genérica, los Estados Unidos no viola sus compromisos relacionados con indicaciones geográficas bajo los ADPIC. Una vez más, el Artículo 24.6 respalda a los Estados Unidos de todas las obligaciones al resguardo y la protección de indicaciones geográficas genéricas. En consecuencia, la protección de gran alcance que el Artículo 23 prescribe en relación con las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas se elimina de manera efectiva, y los productores de los Estados Unidos tienen la libertad de etiquetar a su bebida espirituosa, Champagne.

5.3.2. Caso Feta

Las disputas sobre la protección de la denominación de origen Feta, ilustran claramente las dificultades para evaluar el carácter genérico. Aunque la palabra feta estaba protegida en Austria en virtud de un tratado entre Austria y Grecia, sobre la protección de las indicaciones geográficas, Grecia no lo había adoptado a nivel nacional. No fue antes de 1987, hasta que Grecia comenzó incluso a adoptar medidas relativas a la producción y comercialización del queso Feta. En 1994, una orden ministerial establece y protege la denominación de origen Feta en Grecia. Ese mismo



año, Grecia también solicitó el registro de Feta como denominación de origen protegida por la Unión Europea.

La Comisión Europea le preocupaba que el nombre Feta pudiera haber pasado a ser genérico, por lo que organizó una encuesta de la opinión a 12,800 ciudadanos, de los entonces doce países miembros de la Comisión Europea. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y el dictamen del Comité Científico, la Comisión llegó a la conclusión de que el nombre feta no había pasado a ser genérico y Feta fue registrada como denominación de origen protegida por la Comunidad Europea.

Grecia no es el único país que produce queso blanco en salmuera, etiquetado como Feta en la Comunidad Europea. Debido a que el registro implicaba que otros productores de queso tendrían que dejar de utilizar el nombre Feta, los otros países productores principales, a saber, Dinamarca, Alemania y Francia, presentaron un recurso al Tribunal de Justicia, solicitando la anulación de Feta como denominación de origen protegida por la Comunidad Europea. Sus principales argumentos fueron que feta es un nombre genérico, por lo que no existe un vínculo entre el producto y su área geográfica, ya que se extiende prácticamente a la totalidad de Grecia.

Al decidir el caso, el Tribunal de Justicia no hizo referencia a los argumentos presentados por los países reclamantes, sólo considero si la Comisión había aplicado correctamente los criterios establecidos en el Reglamento de Origen de 1992, y si se tomaron en cuenta todos los factores al determinar que feta no había pasado a ser genérico. Dictaminó que la Comisión había minimizado la importancia de la situación



existente en los países miembros distintos del país de origen, y había considerado la legislación nacional de esos países totalmente irrelevante. El Tribunal de Justicia señaló, que la Comisión debería haber tenido en cuenta la existencia de los productos comercializados legalmente, bajo el nombre feta en otros países miembros. Basándose en estos hallazgos, el Tribunal de Justicia anuló la inscripción de Feta como denominación de origen protegida por la Comunidad Europea. A pesar de todo el proceso judicial, debido a que el juicio no se basó en una revisión de su mismo nombre, no fue posible aplicar los criterios correctamente y se registró de nuevo Feta, como denominación de origen.

El Comité Científico indicó que un nombre geográfico puede considerarse que ha pasado a ser genérico, sólo cuando no hay ninguna parte significativa del público en general en la Comunidad Europea que todavía considera la indicación como una indicación geográfica. Debido a la protección de toda la Comunidad, el Comité consideró que no era posible considerar a distintos países miembros de manera aislada. También, debido a que el producto era queso para el consumo de usuarios privados, así como a usuarios finales comerciales, el Comité determinó que era en lo que se refiere al público en general que la indicación geográfica había perdido su significado geográfico. En la determinación de la percepción del público en general, las mediciones directas e indirectas son relevantes. El Comité Científico también examinó las estadísticas sobre la producción y el consumo en Grecia y en otros países miembros, existiendo legislación nacional, comunitaria y los resultados de encuestas. A la luz de todos los factores, el Comité concluyó unánimemente que la percepción de los consumidores en la de la denominación Feta evoca siempre un origen griego y, por



tanto, no es un término que se ha convertido en un nombre común y por lo tanto genérico en la Comunidad.

5.4. Situación actual de las indicaciones geográficas en Guatemala

El debate continuo entre los Estados Unidos y la Unión Europea, se explica tradicionalmente por la circunstancia de que los nombres de productos, indicaciones y métodos de producción fueron traídos de Viejo Mundo (Europa) a los países del Nuevo Mundo (América) durante las migraciones en los años 1800 y 1900.

Esta diferencia de criterios en regulación de las indicaciones geográficas, hace que Guatemala deba de hacer una combinación de sus posturas para aplicarlas en su legislación, ya que como se ha explicado, Guatemala ha suscrito tratados internacionales, tanto con la Unión Europea, como con Estados Unidos.

En relación a los términos genéricos, Guatemala toma la postura que se define en el Artículo 80 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que un nombre que ha pasado a ser genérico no puede registrarse como una indicación geográfica o denominación de origen, ya que es inadmisibles. Este es el caso cuando el nombre de un producto agrícola o un producto alimenticio que, si bien se refiere al lugar de la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, se ha convertido en el nombre común de un producto agrícola o un producto alimenticio. Esta no es una definición muy pertinente de que significa el carácter genérico, porque las indicaciones geográficas son, hablando lingüísticamente, nombres comunes. Presumiblemente, el término nombre común en



este contexto significa que el nombre del producto que ha sido aceptado en el lenguaje común como el significando del tipo de producto, en lugar que el de su origen geográfico. Aunque el termino se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, es considera genérico cuando haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala.

Artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial que, en su párrafo inicial, literalmente preceptúa que: Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el país de su origen. Este punto es bastante claro, no obstante también surge un tema de debate, y es en relación a aquellas indicaciones geográficas o denominaciones de origen constituidas por una sola palabra.

Como ya se ha declarado, para que una indicación geografía cumpla con su función primordial de designar su origen, es necesario que el territorio, lugar o región sean declarados en el nombre de tal producto. El Prosciutto di Parma es un claro ejemplo de esta circunstancia; la palabra italiana prosciutto significa jamón, por lo tanto la denominación de origen tiene el nombre traducido como Jamón de Parma. Según esta su definición, el Prosciutto di Parma es el estándar de oro de jamón italiano y lo ha sido durante siglos: el jamón de Parma ha sido elaborado con el mismo esmero desde la época romana. Y se produce sólo en la provincia de Parma, Italia, cuya idiosincrasia regional hacen que sea posible producir los jamones más alta calidad utilizando sólo cuatro ingredientes: cerdos italianos especialmente criados y alimentados, la sal del mar, el aire y el ingrediente más importante, el tiempo.



Cuando una indicación geográfica o una denominación de origen contienen un único término tales como los quesos: asiago, feta, fontina, munster y gorgonzola, entre otros, es complicado, y casi imposible, deducir el origen geográfico de esos productos, porque solo su nombre, tal y como se le conoce, no induce a ninguna designación de su procedencia. Por lo tanto el otorgar protección de indicación geográfica a este particular estilo de la indicación geográfica, podría ser contradictorio y que en su mayoría estos nombres ya son considerados genéricos.

En aras de la protección del libre comercio, el brindar protección a los términos comunes y genéricos otorgaría derechos exclusivos sobre los mismos, afectando los derechos de los consumidores y los derechos adquiridos de terceros. El Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centro América y Estados Unidos contiene acuerdos que se ven afectados, pues las partes deben hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que en el caso de que exista una solicitud de registro de una indicación geográfica, esta no será registrada cuando afecte a una marca anterior usada por un tercero de buena fe. En Guatemala los términos citados como ejemplo en el párrafo anterior, son ampliamente utilizados para identificar productos comercializados como quesos sin que se haga, implique, señale o evoque una región o zona geográfica, sino por el contrario, los términos son utilizados para identificar un tipo de producto convirtiéndose en un término que por sí solo define y explica el tipo de producto en el mercado.

En sentido contrario a lo mencionado en relación a las indicaciones geográficas con un único nombre, cuando se añaden otros elementos a la expresión genérica el conjunto



formado puede resultar apto para ser registrado. Por lo tanto, se considera que es posible registrarse un signo compuesto por elementos genéricos y otros que no lo son, media vez, el conjunto de los términos tenga fuerza distintiva necesaria para ser asociado con un origen geográfico o empresarial determinado, y no con el servicio o producto en sí. Un nombre compuesto de un término genérico y una región es claro ejemplo de un conjunto que puede registrarse. La combinación de términos genéricos o de genéricos y descriptivos pueden ser sujetos de registros si en ellos se ve exclusividad.

Se considera que los productos con denominación geográfica muy específica incluidas en su nombre compuesto, como el queso Emmental de Savoie, se pueden proteger en beneficio de los productores y los consumidores, mientras que la palabra emmental sigue siendo claramente y sin restricciones, del uso libre.

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca otorga la opción, de que podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a éstos. Esta determinante nos lleva a realizar una separación en entre indicaciones geográficas con un único termino y las indicaciones geográficas compuestas por dos o más términos

En el caso de que se solicite el registro de una indicación geográficas nacional o extranjera formada por combinación de uno o más términos, no se reivindicará exclusividad sobre el término genérico, por lo que en todo caso el Registro de



Propiedad Intelectual al resolver la solicitud de registro sobre la concesión de los derechos de indicación geográfica o denominación de origen, deberá hacer la advertencia de que la protección de tal signo no se extiende al término genérico aisladamente considerado, sino al conjunto de términos que conforman tal indicación.

De conformidad con el Artículo 79, las indicaciones geográficas se protegen mediante su inscripción en el Registro de conformidad con lo previsto en la ley y su reglamento. En el párrafo final del Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, se da la pauta para registrar una indicación geográfica o denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a estos. El precepto relacionado concuerda y se complementa con el Artículo 38 de la propia ley, el que preceptúa que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos denominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen descriptivos, de uso común o necesario en el comercio.

En el caso de Guatemala, la Unión Europea solicitó el registro de más de cien indicaciones geográficas y denominaciones de origen, algunas de ellas con términos únicos y otras compuestas. Como se ha hecho mención anteriormente, se interpusieron oposiciones al registro de productos lácteos (quesos) que se considera son genéricos.

Con fines de ilustración, entre las oposiciones presentadas se solicitó la denegación del registro de la denominación Provolone Valpanda, que es un signo compuesto por un conjunto de elementos denominativos (dos palabras), que según lo establecido por la



ley debe ser considerado con un todo que, en caso de protegerse, se ha de hacer en su conjunto y no separadamente cada una de sus partes, las cuales no deben ser protegidas individualmente.

En realidad la entidad opositora consideraba que había tenido el uso del término Provolone como marca distintiva de alguno de sus productos lácteos (quesos), a criterio del examinador la marca Provolone, es distinta a Provolone Valpadana, la que sería concedida bajo la advertencia de que la protección no se extenderá hacia termino Provolone considerado aisladamente, quedando de esta forma a salvo el derecho de terceros que en forma legítima y de buena fe hayan hecho y hacen uso del término Provolone. En consecuencia, la oposición no tiene cabida y fue declara sin lugar, por lo tanto, fue declarada con lugar la inscripción de la denominación de origen Provolone Valpadana.

Existen otras oposiciones que fueron resueltas en bajo el mismo criterio de la protección hacia indicaciones geográficas y denominaciones de origen compuestas, estas son: 1) Parmigiano Reggiano; 2) Brie de Meaux; 3) Emmental de Savoie, y; 4) Camembert de Normandie.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y según la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el repertorio de que haga parte. Es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la

dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas.

El AdA 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, según el Artículo 246.3. Esta disposición fue introducida a raíz de que algunos vocablos de indicaciones geográficas protegidas se consideran genéricos en algunos países.

El AdA regula la llamada coloquialmente Clausula del Abuelo, 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, según lo establecido en su 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.





CONCLUSIÓN DISCURSIVA

Las indicaciones geográficas son un tipo de protección de la propiedad industrial, la cual funciona en gran parte de la misma manera como las marcas. Un producto que ha recibido certificación de indicación geográfica, tiene derechos exclusivos para utilizar el nombre geográfico de la ubicación desde la que se origina. Las indicaciones geográficas se han identificado como una herramienta de mercadeo que podría permitir a regiones específicas, obtener mayores beneficios económicos, y así otorgar a estas regiones una posición más fuerte en el ámbito del comercio internacional, teniendo en cuenta que los consumidores son cada vez más conscientes del origen del producto (como una garantía de calidad y fiabilidad), marcando tendencia a adquirir dichas mercancías, incluso a un precio superior, lo más probable es que el comercio de indicaciones geográficas en los productos aumentará aún más en el futuro.

A pesar de los grandes beneficios que se obtiene de los derechos exclusivos de una indicación geográfica, también se presentan puntos de vista opuestos, sobre todo a la extensa protección de las indicaciones geográficas. A pesar de las restricciones indicadas y las señaladas más ampliamente por la ley, las palabras genéricas, de uso común, ya sean descriptivas o calificativas, si pueden ser usadas libremente en el comercio, pero no son protegibles en forma exclusiva por una sola persona individual o jurídica. Los términos genérico son excluyentes. Como hemos señalado, la función de los signos distintivos es identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor de aquellos vendidos por otros.



La protección de las indicaciones geográficas puede ser viable al ser abordada correctamente, mediante un análisis detallado, que incluya un estudio de mercado que arroje una estimación de cómo perciben los consumidores guatemaltecos el nombre común que se pretende proteger, los datos de producción o consumo del producto especialmente comercializados con dicho nombre, un examen de la legislación vigente cuando se comenzó su uso, si sus etiquetas evocan la cultura y el origen geográfico, así como otro tipo de pruebas que ayuden al examinador a efectuar una valoración detallada de la supuesta genericidad del nombre y no solamente las apreciaciones de la opositora.



BIBLIOGRAFÍA

- AREYUNA, Rafael. **Consideraciones sobre la D.O. como instrumento para proteger e identificar productos, en especial el Caso del Pisco Chileno.** Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Escuela de Derecho. Coquimbo, Chile, 1999.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial.** 2ª ed. Ed. Civitas. Madrid, España, 1993.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. **Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial.** Ed. Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 2008.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual.** 6t. 14ª ed. Ed Helista. Buenos Aires, Argentina. 1979.
- CAFFERATA, Julio y Carlos Pomareda. **Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas.** ICTSD. <http://www.ictsd.org/downloads/2012/02/indicaciones-geograficas-y-denominaciones-de-origen-en-centroamerica.pdf> (Consultado: 10 de febrero de 2015).
- CLARO, Felipe. **Decisiones del panel de la OMC en materia de marcas e indicaciones geográficas. Directiva Europea vs. Acuerdo TRIPs. Australia y USA vs. Unión Europea. Temas actuales de propiedad intelectual, estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala.** Ed. Lexis Nexis. Santiago, Chile. 2006.
- Comisión Europea, Asuntos Comerciales, Propiedad Intelectual: **¿Por qué son importantes para nosotros las indicaciones geográficas?** Bruselas, Bélgica. http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/argu_es.htm (Consultado: 15 de abril de 2015).
- CORNEJO GUERRERO, Carlos. **Derecho de marcas.** 2ª ed. Ed. Cultural Cuzco. Lima, Perú. 2007.
- CORNISH, William y David Llewelyn. **Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights (Propiedad Intelectual, patentes, marcas y derechos conexos).** 5ª ed. Londres, Inglaterra. 2003.



CONEJERA AGUILERA, Pablo. **Las denominaciones de origen y el fundamento de su protección.** Revista de Derecho y Humanidades. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 2004.

DÍAZ, Álvaro. **América Latina y el Caribe: la propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio.** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago, Chile. 2008.

GALAVÍS SUCRE, Cristina. **La protección internacional de las denominaciones de origen. Zonas de conflicto.** Ed. Astrea. Buenos Aires, Argentina. 2008.

GRANADOS ROJAS, Leonardo. **Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica.** IICA PRODAR MAG CNP. San José, Costa Rica. 2004.

HUGHES, Justin. **The spirited debate over geographical indications (El debate espirituoso de las indicaciones geográficas).** Chicago, Estados Unidos. www.chicagoip.com/Papers/A-IP09v1.0.pdf (Consultado: 13 de noviembre de 2014).

Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información. **La marca notoria.** España. http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf (Consultado: 28 de septiembre de 2014).

MAROÑO, María del Mar. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario.** Ed Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Barcelona, España. 2002.

NUDMAN ALMAZAN, Verónica Alejandra. **Protección internacional de la denominación de origen pisco chileno: de la controversia con Perú y en particular del Arreglo de Lisboa y la Inscripción del Pisco peruano en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.** Tesis. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 2007.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Acceso a Marcas.** Ginebra, Suiza. <http://www.wipo.int/trademarks/es/> (Consultado: 10 de octubre de 2014.)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **¿Qué es una indicación geográfica?** Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/geo_indications/es/ (Consultado: 10 de febrero de 2015.)



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas.** Documento OMPI/AO/LIM/97/1, preparado por la Oficina Internacional y presentado en el Seminario Nacional de la OMPI sobre la Protección legal de las denominaciones de origen. Lima, Perú. 1997.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de protección en otros países.** Documento SCT/8/4, preparado por la Secretaría de la Oficina Internacional. Ginebra, Suiza. 2002.

PERALTA DECAMPS, Richard. **Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.** IICA- PROMECAFE, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y Agencia Española de Cooperación Internacional. 2007

SCHIAVONE, Elena. **Derechos intelectuales.** Tomo 10. Ed. Astrea. Buenos Aires, Argentina. 2003.

SHERWOOD, Robert M., **Propiedad intelectual y desarrollo económico.** Ed. Helista. Buenos Aires, 1992.

VILLASUSO, Juan Manuel y Marlon Yong Chacón. **La propiedad intelectual y el libre comercio en Centroamérica.** Ed. Fedepicap. San José, Costa Rica. 1993.

VITERI, Ernesto. **La protección marcaría y la legislación guatemalteca.** 2ª ed. Guatemala. 1953

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. **La propiedad intelectual.** Ed. Trillas. México. 1998.

Legislación

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1986.



Código de Comercio. Decreto número 2-70. Congreso de la República de Guatemala, 1970.

Código Civil. Decreto Ley 106, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, 1964.

Código de Derecho Internacional Privado. Decreto Ley 1575. Congreso de la República de Guatemala, 1975.

Ley de Propiedad Industrial. Decreto número 57-2000. Congreso de la República de Guatemala, 2000.

Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea (AdA). Decreto número 2-2013. Congreso de la República de Guatemala, 2013.

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). Decreto número 35-2005. Congreso de la República de Guatemala, 2005.

Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica. Decreto número 37-2009. Congreso de la República de Guatemala, 2009.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda). Decreto número 26-73. Congreso de la República de Guatemala. 1973.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Organización Mundial del Comercio. Uruguay, 1994.

Arreglo de Madrid para la Represión de Indicaciones Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos. Madrid. 1981.

Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Portugal, 1953.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. París Francia, 1883.

Código de Comercio. España, 1885.



Código de Comercio. Chile, 1865.

Ley de Propiedad Industrial. Ley número 19.039. Chile, 1970.

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Ley 8039. Costa Rica. 2000.

Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley 7978. Costa Rica. 2000.