

La protección de las indicaciones geográficas¹

María Paola Rizo

Jefe de la Sección de derecho de indicaciones geográficas y de diseños industriales, División de marcas y diseños, OMPI.

RESUMEN

Desarrollar un esquema de indicación geográfica para un producto requiere un esfuerzo considerable. Proteger la indicación mediante la obtención de un derecho de propiedad industrial es un elemento importante en el desarrollo de ese esquema. Este artículo explica por qué, así como la manera en que se pueden proteger las indicaciones geográficas, tanto en el país de origen como en los mercados de exportación.

Palabras claves: Indicaciones geográficas, sistema de protección, sistema de marcas, propiedad intelectual.

ABSTRAC

Developing a geographical indication scheme for a product entails a great deal of effort. Protecting the indication through an industrial property right is an important part of such development. This article explains why, as well as the way in which geographical indications can be protected, both in the country of origin and in export markets.

Key words: geographic indications, protection system, brand system, intellectual protect

LA MARAÑA TERMINOLÓGICA: ¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR?

Tequila, Jamaica Blue Mountain y Habanos son más que topónimos. ¿Quién no conoce el Tequila, esa aguardiente que sin pensarlo dos veces asociamos a México y a lo típicamente mexicano? ¿Qué amante del buen café no ha probado alguna vez una taza de Blue Mountain, con aroma a isla caribeña y a reggae? ¿Qué fumador de puros no pagaría un poco más por saborear un habano mientras degusta al mismo tiempo una copa de coñac, otro nombre que es más que un topónimo?

1 Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora y no reflejan necesariamente las de la OMPI

Para el común de los mortales, o al menos para el consumidor conocedor, Tequila, Jamaica Blue Mountain y Habanos son, quizás incluso antes que nombres de lugares, los nombres de un aguardiente, un café y un tabaco con características muy particulares y excelente fama. Técnicamente, desde el punto de vista de la propiedad industrial, Tequila, Jamaica Blue Mountain y Habanos son indicaciones geográficas. En otras palabras, hablando llanamente, son nombres que designan un producto con características propias, atribuibles al origen geográfico, por ejemplo el tipo de suelo, el clima, la especie botánica oriunda del lugar, los métodos de producción y procesado. En muchos casos, esos productos gozan, además, de una reputación.

Una de las dificultades cuando hablamos de este tema es la abundancia de términos que existe y las distintas acepciones con que se usan dichos términos según la normativa en la que aparecen. Para muestra, basta un botón: en las legislaciones de los países centroamericanos, a pesar de ciertas diferencias menores, se puede decir que una “indicación geográfica” es “todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente, que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de una localidad o de un lugar determinado.” No se requiere ningún vínculo cualitativo entre el producto al que se aplica el término y el origen geográfico. “Producto centroamericano,” “Hecho en Costa Rica” son indicaciones geográficas en el sentido de las legislaciones centroamericanas.

Ahora bien, esta definición de indicación geográfica no es la que se utiliza en el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El artículo 22.1 del ADPIC define “indicación geográfica” como 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.” Según esta definición, para ser considerada como indicación geográfica, es necesario que exista un vínculo cualitativo (“calidad, reputación u otra característica”) entre el producto al que la indicación se aplica y el origen geográfico.

El contenido de la definición de “indicación geográfica” del Acuerdo ADPIC equivale, en menor o mayor medida, al de “denominación de origen” en las legislaciones centroamericanas. En los tratados internacionales, el término “denominación de origen” se utiliza en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, que la define en su artículo 2 como: “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

Como se verá, existen similitudes y diferencias entre la definición de indicación geográfica en los ADPIC y de denominación de origen del Arreglo de Lisboa. No es mi intención analizarlas en este artículo. Baste decir que, en ambas definiciones, está presente el requisito de un “vínculo cualitativo” entre el producto al que se aplica la indicación/denominación y el origen geográfico. Este requisito no está presente en la noción de “indicación geográfica” en las legislaciones centroamericanas y que sí lo está en la noción de “denominación de origen” en dichas legislaciones. La noción de “indicación geográfica” en las legislaciones centroamericanas corresponde a la de “indicación de procedencia” en los tratados internacionales (Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos).

En este artículo se usa el término “indicación geográfica” según la definición del acuerdo ADPIC, no según la acepción de las legislaciones centroamericanas.

Los cuadros siguientes pueden contribuir a desenmarañar la madeja terminológica:

	LEGISLACIONES CENTROAMERICANAS	TRATADOS INTERNACIONALES (CONVENIO DE PARIS, ARREGLO DE MADRID)
Nombre, expresión, imagen...que indica que un producto proviene de un lugar (SIN VÍNCULO CUALITATIVO entre el producto y el lugar)	INDICACIÓN GEOGRÁFICA	INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

	LEGISLACIONES CENTROAMERI- CANAS	ADPIC	ARREGLO DE LISBOA
Indicación que identifica un producto como originario de un lugar, cuando existe un vínculo cualitativo (características, calidad y, en algunos casos, reputación) entre el producto y el lugar	DENOMINACIÓN DE ORIGEN	INDICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACIÓN DE ORIGEN

LO IMPORTANTE ES EL VÍNCULO

No todo nombre de lugar puede considerarse como una indicación geográfica. Para serlo, el nombre ha de servir para designar un producto cuyas características propias o cuya reputación se deriven del lugar en cuestión. Así, es necesario que exista un “vínculo cualitativo” entre el producto, sus características o su reputación, y su origen geográfico.

Nada mejor que dos ejemplos para entenderlo. Tomemos las indicaciones “maíz de Colombia” y “café de Colombia.”

La indicación “maíz de Colombia” puede funcionar como “indicación de procedencia” si se aplica a un maíz producido en ese país. Sin embargo, no es una “indicación geográfica” en el sentido de los ADPIC ni según el uso que se le da a este término en este artículo, puesto que el maíz producido en Colombia, que yo sepa, no posee características particulares debidas a la geografía, clima u otro factor del territorio colombiano, ni goza de una reputación que lo vincule específicamente con este país.

Distinta es la situación de la indicación “café de Colombia”. Además de funcionar como indicación de procedencia cuando se aplica a un café producido en el país, “café de Colombia” es una indicación geográfica, ya que designa un café con características peculiares debidas a varios factores naturales y humanos del territorio colombiano donde se produce. Más allá de ello, “café de Colombia” goza sobre todo de una reputación indiscutible, asociada al origen geográfico del producto.

Si bien es cierto que no todo nombre de lugar puede considerarse una indicación geográfica, también es cierto que una indicación geográfica no consiste necesariamente en un nombre de lugar. Una indicación que sirva para identificar un producto como originario de un lugar, con características o una reputación vinculadas a su origen geográfico, puede constituir una indicación geográfica, a pesar de no ser un nombre de lugar. Cava, un vino espumante con características y una reputación ligadas a Cataluña, y Vinho Verde, un vino joven de la región portuguesa de Minho, son sólo algunos ejemplos.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS?

Como las marcas, las indicaciones geográficas son signos distintivos que permiten al consumidor distinguir un producto en el mercado de otros productos del mismo tipo. Son herramientas útiles en una estrategia de diferenciación de producto, en la que el factor de diferenciación viene dado por cualidades intrínsecas, valoradas y percibidas por el consumidor en relación con el origen geográfico.

Sin embargo, a diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas no se inventan, no son meros signos de fantasía. Existen en relación con un lugar determinado, se desarrollan con el transcurso del tiempo y están supeditadas a la presencia, en ese lugar, de factores naturales y humanos objetivos. Así, no cualquier producto puede ser identificado por una indicación geográfica, no todo producto es “igeable.”

Una indicación geográfica puede funcionar como tal sin necesidad de registro ni de una estructura determinada. Ahora bien, para alcanzar realmente el éxito y mantenerlo, las indicaciones geográficas requieren, a lo largo de toda su existencia, una inversión fuerte de esfuerzo, tiempo y dinero. El registro es parte de esa inversión pero no es el principio ni el fin.

Ni el principio ni el fin

El desarrollo de un esquema de indicación geográfica es un largo y arduo camino. Aunque el registro es un elemento esencial en ese esquema, no constituye los cimientos, sino más bien una piedra angular del edificio. Antes de ponerla, habrá sido necesario estudiar la pertinencia del esquema de indicación geográfica para el producto, tomando en cuenta, entre otras cosas, las condiciones sociales, políticas y económicas necesarias para que el esquema tenga éxito². Asimismo, habrá sido necesario reunir a todos los actores involucrados en el proceso de producción del

2 Giovannucci, Josling, Kerr, O’Connor y Yeung, 2009.

producto (productores, transformadores, etc.) y haber definido, por lo menos de manera global, el pliego de condiciones o el reglamento de uso relativo a la indicación geográfica. Parecería poca cosa pero la elaboración del pliego de condiciones es una tarea compleja que puede llegar a ser dilatada y que, en todo caso, es capital para el buen funcionamiento de la indicación geográfica.

El registro de la indicación geográfica no es tampoco el final del cuento, la meta lograda que permite después echarse a dormir. Sin esfuerzos constantes de promoción y de mantenimiento de la calidad, sin las acciones necesarias para “defender” la indicación geográfica, ésta corre el riesgo de convertirse en un mero título sin substancia.

El registro es, sin embargo, fundamental en el proceso, ya que es el acto que crea un derecho sobre la indicación geográfica y facilita su protección. En este punto es importante señalar que mediante una indicación geográfica no se protegen el producto ni el método de producción, sino que se protege la indicación misma de una utilización no autorizada. Por ejemplo, los titulares del derecho a usar una indicación geográfica protegida en relación con un queso no podrán impedir que un tercero no autorizado aplique el método de elaboración del queso para producir su propio queso. Lo que sí podrán impedir es que ese tercero utilice la indicación geográfica protegida para nombrar su queso. Esto no es poco si se piensa en las consecuencias que puede llegar a tener una utilización no autorizada de una indicación geográfica.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER EL NO PROTEGER UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA?

Sin obtener un derecho sobre la indicación geográfica, los productores y demás actores responsables de la elaboración del producto no tienen la exclusividad en el uso de la indicación. Así, no podrán impedir que la indicación sea utilizada por un tercero para aprovecharse de su reputación (“free-riding”), sea registrada como marca o se convierta en el término habitual para designar el producto.

El “free-riding”

Para que una indicación geográfica mantenga su valor, debe transmitir a los consumidores, sin interrupción, el mensaje de calidad y cualidades vinculadas al origen geográfico que marca la diferencia a los ojos de esos consumidores. Además, el valor de la indicación geográfica debe aprovechar a aquellos que trabajan por obtener la reputación colectiva (todos aquellos actores en la región que son responsables de que el producto tenga la calidad y cualidades en cuestión). ¿Si no, para qué serviría tanto esfuerzo?

Aceptar el uso no autorizado de la indicación geográfica por parte de terceros supone compartir el pastel con quien no se debe. Además, puede conducir a la erosión de la reputación de la indicación geográfica, al permitirse que ésta se aplique a productos de calidad o cualidades distintas de las que se asocian normalmente con ella³.

Impedir el uso de la indicación geográfica por parte de terceros que no se encuentran en la región o que, encontrándose en ella, no realizan el esfuerzo requerido para mantener la reputación de la indicación es, por lo tanto, importantísimo. Si no se impide ese uso, los terceros se aprovecharían gratuitamente de la reputación colectiva obtenida por los que, ciñéndose a las exigencias del pliego de condiciones o del reglamento de uso, sí realizan ese esfuerzo. Es lo que, de manera tan descriptiva, se denomina “free-riding” en inglés.

El registro como marca

Otro riesgo que corre una indicación geográfica desprotegida es el de ser registrada como marca por un tercero, con la consecuencia de que ese tercero pueda entonces impedir el uso de la indicación a los productores de la región.

Normalmente, una indicación meramente descriptiva del origen geográfico de un producto no puede ser registrada como marca en relación con ese producto. Sin embargo, una indicación geográfica no consiste necesariamente en un nombre de lugar y puede no ser considerada como meramente descriptiva del origen geográfico del producto. Puede, por lo tanto, ser registrada como marca en algunos casos, como quedó demostrado con el registro de Rooibos como marca en Estados Unidos.

Rooibos es un té de África del Sur. El término “Rooibos” fue registrado como marca en Estados Unidos por una empresa sudafricana, la que posteriormente cedió su derecho a una empresa norteamericana. La marca les dio a sus titulares sucesivos el derecho exclusivo a usar el nombre Rooibos en relación con un té en el territorio estadounidense. Al no poder comercializar el té bajo ese nombre en Estados Unidos, otra empresa sudafricana interpuso acción de nulidad al registro de la marca, alegando que la denominación “Rooibos” era la habitual para designar el té en cuestión y que carecía de carácter distintivo. El titular de la marca en Estados Unidos terminó renunciando a la marca pero el litigio les resultó caro a ambas partes.

Hoy, la empresa sudafricana que comenzó el proceso, así como toda otra empresa comercializadora del té Rooibos, puede utilizar la denominación “Rooibos” como la

3 Giovannucci, Josling, Kerr, O’Connor y Yeung, 2009.

designación usual de un tipo de té, pero no tiene el derecho exclusivo sobre el uso del nombre.

Como consecuencia de ese trago amargo en Estados Unidos, la industria sudafricana del té Rooibos empezó una nueva estrategia basada en el uso de la propiedad industrial para proteger el nombre “Rooibos” mundialmente. Esa estrategia se centra en la obtención de derechos de marca en varios países, así como en el desarrollo de un esquema de indicación geográfica⁴.

La “genericidad” de la indicación

De todos los peligros que acechan a una indicación geográfica, el más temido, ya que es el más difícil de remediar, es que la indicación se convierta en el nombre genérico para designar el producto. En este caso, la indicación pierde su carácter distintivo vinculado al origen geográfico y se convierte en un nombre de uso común que puede ser utilizado por cualquiera, dentro y fuera de la región. Así, la indicación geográfica deja de ser una herramienta en un esquema de diferenciación de producto.

Tomemos, por ejemplo, la indicación “agua de colonia,” que pudo haberse convertido en una indicación geográfica pero se volvió más bien un nombre genérico para designar un tipo de perfume. Este perfume empezó a elaborarse en Colonia a principios del siglo XVIII y, aunque cabe dudar que en su elaboración entraran en juego ingredientes o un método propios de esta ciudad, sí es verdad que adquirió una reputación vinculada a ella. Sin embargo, el término fue rápidamente adoptado por perfumistas en toda Europa y actualmente designa simplemente un perfume muy fresco con baja concentración de aceites esenciales.

Algunas indicaciones geográficas para quesos constituyen otros ejemplos, más palpables, actuales y sensibles. En un buen número de países de América, no pocas indicaciones para quesos, protegidas en Europa como denominaciones de origen, se consideran simplemente como el término habitual para designar un tipo de queso. Así, se pueden comprar quesos “parmesano,” “regianito,” o “gorgonzola” producidos fuera de las regiones de origen, que el consumidor no asocia necesariamente con esas regiones.

Para evitarle a una indicación geográfica cualquiera de estos tres destinos, es preciso protegerla. ¿Pero cómo?

4 Biénabe, Bramley y Kirsten, 2009.

¿CÓMO PROTEGER UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA?

Aunque las indicaciones geográficas se pueden proteger indirectamente mediante, por ejemplo, las normas que regulan la competencia desleal o las normas sobre etiquetado, la manera más adecuada de protegerlas es mediante la obtención de un derecho de propiedad industrial.

Dentro del régimen de propiedad industrial, existen dos modalidades para proteger las indicaciones geográficas: el sistema *sui generis* y las marcas (colectivas o de certificación).

El sistema *sui generis* de protección

Mediante un sistema *sui generis* se establece un régimen jurídico específico para la protección de las indicaciones geográficas, generalmente por medio de la figura de la “denominación de origen.”

El sistema *sui generis* tiene su origen histórico en Francia y otros países del sur de Europa, a raíz de la crisis de la filoxera que tuvo lugar a finales del siglo XIX en el sector vinícola. Hoy, el sistema *sui generis*, compuesto en Europa por las “indicaciones geográficas protegidas” y las “denominaciones de origen protegidas,” es la modalidad utilizada preferentemente en ese continente para proteger las indicaciones geográficas. El sistema constituye, además, un instrumento para impulsar productos de calidad y el desarrollo rural, elementos fundamentales en la política agraria común de la Unión Europea.

Además de los 27 países de la Unión Europea, unos 85 países más tienen un sistema *sui generis* de protección⁵, entre ellos los cinco países de América Central, en los que se reconoce la figura de la “denominación de origen.” Aunque la definición de “denominación de origen” es, a grandes rasgos, muy similar entre los países centroamericanos, existen diferencias que es interesante resaltar. En el cuadro siguiente se reflejan de forma esquemática algunas de las diferencias sobresalientes.

5 Giovannucci, Josling, Kerr, O’Connor y Yeung, 2009.

	SIGNO	ELEMENTOS VINCULANTES CON EL MEDIO GEOGRÁFICO	TIPO DE VINCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO	CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO GEOGRÁFICO
GUATEMALA	Indicación geogr. (nombre geogr, expresión, imagen o signo)	Cualidades o características	Exclusivo o esencial	Factores naturales, humanos o culturales
HONDURAS	1) Denominación de un país, región o lugar. 2) Denominación no geogr. que se refiera a área Geogr..	Características	Exclusivo o esencial	Factores naturales y humanos
	2) Denominación no geogr. que se refiera a área Geogr..	Características	Exclusivo o esencial	Factores naturales y humanos
EL SALVADOR	1) Denominación de un país, región o lugar.	Cualidades o características	Exclusivo o esencial	Factores naturales y humanos
	2) Denominación no geogr. que se refiera a área geogr.	Cualidades o características	Exclusivo o esencial	Factores naturales y humanos
NICARAGUA	1) Indicación geográfica (nombre, expresión, imagen o signo).	Calidad, reputación u otra característica	Esencial	Factores humanos y naturales

	2) Denominación no geogr. que denota procedencia geográfica.	Calidad, reputación u otra característica	Esencial	Factores humanos y naturales
COSTA RICA	Denominación geogr., designación, imagen o signo	Calidad o características	Exclusivo	Factores naturales y humanos

Al optar por una denominación de origen para proteger una indicación geográfica, habrá que preguntarse si la indicación se ajusta a la definición establecida por la legislación nacional aplicable. Por ejemplo, si la legislación exige un vínculo “exclusivo” entre las características del producto y el medio geográfico; una indicación en la que exista un vínculo esencial mas no exclusivo no sería, al menos en teoría, suficiente para obtener una denominación de origen. Otros factores tener en cuenta son los costos asociados a una denominación de origen (costos de trazabilidad, verificación y certificación, por ejemplo), así como el nivel de apoyo público que existe en el país para el producto en cuestión⁶ y el grado de asociatividad que existe entre los productores y procesadores. Está claro que si la voluntad y la costumbre de trabajar juntos son pocas, la denominación de origen tendrá menos posibilidades de ver la luz, de mantenerse y de llegar a ser exitosa.

Las marcas colectivas y las marcas de certificación

En virtud del principio según el cual no puede constituir una marca un signo descriptivo del origen geográfico del producto o susceptible de engañar sobre la procedencia geográfica del producto, un término geográfico no se puede proteger como marca individual⁷. No obstante, este principio no se aplica a las marcas colectivas ni a las marcas de certificación.

Aunque no existe una definición uniforme de marca colectiva en las distintas legislaciones, se puede decir que tal marca es aquella compuesta por un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios de los miembros de la asociación

6 Vandecandelaere, Arfini, Belletti, Marescotti, 2009.

7 El principio tiene su excepción: en algunos países, una indicación geográfica se puede registrar como marca individual si ha adquirido distintividad por el uso (“distintividad adquirida”). Sin embargo, demostrar “la distintividad adquirida” de un término geográfico no es cosa fácil.

propietaria de la marca de los de otras empresas, a diferencia de la marca individual, que sirve para distinguir los bienes o servicios de una empresa en particular. Los miembros de la asociación se comprometen a usar la marca de conformidad con un reglamento de uso⁸.

La figura de la marca colectiva está contemplada en las legislaciones de los cinco países de Centroamérica.

Como las marcas colectivas, las marcas de certificación se regulan de forma diferente en los distintos países. De manera general, puede decirse que una marca de certificación es aquella compuesta por un signo que se utiliza para distinguir productos o servicios certificados por el titular de la marca en relación con el origen, el material, el modo de fabricación, la calidad, la precisión u otras características, de otros productos o servicios no certificados. El titular de la marca es el ente certificador quien, en la mayoría de ordenamientos que recogen la figura de este tipo de marca, no tiene derecho a usar la marca. Pueden usarla todos los que cumplan los estándares impuestos por el titular y estén autorizados por éste⁹.

En Centroamérica, sólo Costa Rica, Nicaragua y Guatemala regulan la figura de la marca de certificación.

Según un estudio efectuado por O'Connor y Kireeva, hay 56 países que no brindan protección a las indicaciones geográficas mediante un sistema *sui generis*, sino mediante el derecho de marcas, entre ellos Australia, Estados Unidos y Japón¹⁰.

En otros países, el sistema *sui generis* de protección coexiste con el de marcas. En algunos casos, los productores pueden optar por uno u otro sistema para proteger una indicación geográfica, según lo que corresponda mejor a sus intereses o posibilidades. Por ejemplo, los productores de chirimoya del pueblo de Cumbe, en Perú, optaron por proteger la denominación "Chirimoya Cumbe" como marca colectiva, asociada a un logo, aun cuando hubieran podido optar por una protección por denominación de origen. Según parece, el hecho que, en Perú, el Estado es el titular de las denominaciones de origen, es lo que llevó a los productores a optar por una marca colectiva, registrada a nombre del pueblo de Cumbe¹¹.

8 Documento de la OMPI, SCT/21/3.

9 *Idem*

10 Giovannucci, Josling, Kerr, O'Connor y Yeung, 2009.

11 Estudio de caso de la División de Pequeñas y Medianas Empresas de la OMPI, 2004.

En otros casos, la marca colectiva o la marca de certificación puede proteger de manera complementaria una indicación geográfica registrada como denominación de origen. En general, el signo protegido como marca colectiva o marca de certificación contiene algún elemento figurativo, además de la indicación geográfica. En Europa, los ejemplos son frecuentes. He aquí algunos¹²:

a) “Parmigiano Reggiano:” denominación de origen protegida en la Unión Europea y marca colectiva registrada en la clase 29

PARMIGIANO
REGGIANO

b) “Comté:” denominación de origen protegida en la Unión Europea y marca colectiva registrada en la clase 29



c) “Rioja:” denominación de origen protegida en la Unión Europea y marca colectiva registrada en la clase 33



¿CÓMO PROTEGER UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL EXTRANJERO?

Las indicaciones geográficas, como todos los derechos de propiedad industrial, responden al principio de territorialidad, según el cual un derecho obtenido en un

12 Estos ejemplos han sido tomados de la base de datos “Romarin” de registros internacionales efectuados en virtud del Arreglo y el Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

territorio no tiene efectos sino en ese territorio. Así, para proteger adecuadamente una indicación geográfica, no basta con obtener un derecho en el país de origen, aún cuando ése será el primer paso, sino que será necesario obtener derechos en los países a los que se exporte el producto con respecto al cual se usa la indicación.

Existen varias alternativas para proteger las indicaciones geográficas en el extranjero. Una es mediante tratados bilaterales, instrumento de protección que merecería un capítulo aparte.

Otra alternativa es la protección mediante dos tratados multilaterales de registro internacional, el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y el Protocolo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, por el que se pueden proteger igualmente las marcas colectivas y las de certificación.

Los países de América Central no son parte del Protocolo de Madrid. Sin embargo, Costa Rica y Nicaragua sí son parte del Arreglo de Lisboa. El registro en virtud de ese tratado constituiría, en su día, una alternativa para proteger en los otros Estados miembros las denominaciones de origen que se lleguen a reconocer en estos dos países¹³.

No obstante, en algunos de los mercados de exportación más importantes para los países de América Central, como el de Estados Unidos o el europeo, la única alternativa para obtener la protección de una indicación geográfica, o al menos la alternativa más sencilla, será solicitar un registro nacional o regional. En ese caso, será necesario adecuar la protección solicitada al sistema que ofrece el país en el que se solicita. Así, en Estados Unidos, Canadá o Japón se solicitará un registro para una marca colectiva o una marca de certificación, mientras que en la Unión europea se podrá presentar una solicitud de registro comunitario para una indicación geográfica protegida (IGP) o una denominación de origen protegida (DOP)¹⁴.

13 Actualmente, 26 Estados son parte del Arreglo de Lisboa. Algunos de ellos, como México y Perú, son socios comerciales importantes de Costa Rica y Nicaragua.

14 Según las definiciones que da el Artículo 2 del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo, una indicación geográfica protegida y una denominación de origen protegida consisten, ambas, en el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país. Sin embargo, en el caso de la denominación de origen protegida, el producto debe poseer una calidad o características que se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya produc-

El tipo de protección que existe en el país de origen no es determinante para proteger en el extranjero. Así, se puede solicitar el registro de una marca de certificación en Estados Unidos aunque en el país de origen la indicación esté protegida como denominación de origen. De igual modo, se puede solicitar el registro de una indicación geográfica protegida o una denominación de origen protegida aunque la indicación esté protegida como marca colectiva o marca de certificación en el país de origen.

Conclusión

Proteger una indicación geográfica equivale a proteger la reputación de un producto. Es un paso esencial para evitar el “free-riding,” el registro de la indicación como marca por parte de un tercero o que la indicación se convierta en el término genérico del producto. Para proteger eficazmente, lo mejor es obtener un derecho de propiedad industrial, no sólo en el país de origen, sino también en los mercados de exportación. La opción del tipo de derecho, denominación de origen o marca colectiva o de certificación, depende de varios factores, tales como las circunstancias políticas, sociales y económicas que rodean al producto y a los productores o las opciones que brinda el ordenamiento jurídico del país donde se busca proteger.

Proteger una indicación geográfica es esencial pero no es el principio ni el final de la historia. De nada sirve obtener un derecho de propiedad industrial si no se ejercitan luego las acciones necesarias para su observancia. De nada sirve tener un título de propiedad industrial si no se mantiene la calidad y no se promueve el producto.

ción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. En el caso de la indicación geográfica protegida, el producto ha de poseer una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

BIBLIOGRAFÍA

Bramley, Cerkia, Estelle Biénabe y Johann Kirsten (2009). *The Economics of Geographical Indications: Towards a Conceptual Framework for Geographical Indication Research in Developing Countries*. The Economics of Intellectual Property. Ginebra: OMPI.

Giovanucci, Daniele, Tim Josling, William Kerr, Bernard O'Connor, y May Yeung, (2009). *Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins*. Ginebra, Suiza: International Trade Center.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2001). *Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países*. Documento SCT/6/3. Ginebra, Suiza.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2009. *Aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas*. Documento SCT/21/3. Ginebra, Suiza.

Rangnekar, Dwijen (2004). *The Socio-Economics of Geographical Indications: a Review of Empirical Evidence from Europe*. Ginebra, Suiza: ICTSD/UNCTAD.

(2009). *The Exclusion of Clubs: How to Study the Collectivity of Geographical Indications*. Estudio presentado en la conferencia inaugural sobre investigación en derecho y ciencias sociales. Universidad Jawaharlal Nehru.

Vandecandelaere, Emilie Filippo Arfini; Giovanni Belletti, y Andrea Marescotti (2009). *Linking People, Places and Products: A Guide for Promoting Quality Linked to Geographical Origin and Sustainable Geographical Indications*. Roma: FAO/SINER-GI.