

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS: LA ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS INTERNACIONALES DE LA OMC A LOS TLC¹

GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE FREE TRADE AGREEMENT COLOMBIA-UNITED STATES: FROM THE HARMONIZATION OF TO INTERNATIONAL POLICIES TO THE FTAs

Shirley LLAIN ARENILLA*

RESUMEN: Este artículo pertenece a un estudio acerca de las medidas normativas sobre propiedad intelectual que Colombia ha implementado para cumplir con el TLC con Estados Unidos. Entre esas medidas encontramos el Decreto 729 de 2012 con el que Colombia terminó aceptando variaciones a sus reglas sobre la protección de indicaciones geográficas (IG) para acomodar las reglas establecidas por Estados Unidos en esta materia. Así, en primer lugar, estudiaremos la regulación de las IG en la OMC para mostrar cómo la falta de consenso sobre el sistema de protección que debe prevalecer ha origina-

ABSTRACT: This article is part of a study on policy measures on industrial property that Colombia has implemented to fulfill its obligations under the FTA with the United States. Among these measures we find the Decree 729 of 2012 with which Colombia ends up accepting changes to its rules on the protection of geographical indications (GI) to accommodate the rules established by the U.S. in this subject. Thus, first, we will study the regulation of GI in the WTO to show how the lack of consensus on which system of protection of GI should prevail has led to a conflict between the United States and the European Union that is reflected in trade agreements with other nations.

¹ El presente artículo es un resultado de la ejecución del proyecto de investigación “Medidas normativas sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología, implementadas por Colombia para cumplir con las obligaciones del TLC con Estados Unidos”, financiado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Norte, en el marco del Observatorio del Comercio Internacional —OBCI— de esta misma institución.

*Abogada en la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia); máster en derecho internacional, Stetson University College of Law; docente-investigadora, miembro del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte. Contacto: sllain@uninorte.edu.co. La autora agradece a Andrea Ariza por su invaluable asistencia en la recopilación de información durante el proyecto de investigación.

do un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se refleja en los acuerdos comerciales que impulsan con otras naciones. En seguida, analizaremos los principales cambios que genera para el sistema legal colombiano la protección de las IG a través de marcas colectivas o de certificación y la aplicación de la regla de prioridad en el tiempo que opera en el sistema marcario de Estados Unidos, para finalmente presentar conclusiones de las posibles soluciones que podrían adoptarse para eliminar las consecuencias que esta situación puede traer para los actores del comercio internacional en Colombia.

Palabras clave: Indicaciones geográficas, tratados de libre comercio, regla de prioridad, marcas de certificación, marcas colectivas.

Then, we will analyze the main changes the Colombian Legal System experiences with the protection of GIs through collective or certification marks and the application of the priority rule that operates in the trademark system of the United States. Finally, we will present conclusions about the possible solutions that may be adopted to eliminate the consequences that this situation can bring for international trade players in Colombia.

Keywords: *Geographical indications, free trade agreements, priority rule, certification marks, collective marks.*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Sistemas legales de protección de indicaciones geográficas*. III. *Indicaciones geográficas en el marco de la OMC*. IV. *La tutela de las IGs en Colombia antes de la firma del TLC con Estados Unidos*. V. *Las indicaciones geográficas en el TLC Colombia-Estados Unidos*. VI. *La tutela de las IG en Colombia después de la firma del TLC con Estados Unidos*. VII. *Conclusiones: hacia una solución a favor de las IG*. VIII. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha identificado a la propiedad intelectual como un aspecto clave en el desarrollo del comercio internacional, y, en particular, en el ramo de la propiedad industrial, los signos distintivos se han convertido en pieza central en la identificación y diferenciación de los bienes y servicios que circulan en los distintos mercados. En este sentido, uno de los objetivos de la OMC ha sido la creación de políticas que impidan que los Estados, desde sus normativas internas, *afecten la libre competencia y que respeten los derechos* de los actores del comercio internacional a gozar de los beneficios que han alcanzado en términos de reputación, a través de la innovación y creatividad, para el comercio de los bienes y servicios, objeto de sus negocios.

Así, la protección de la propiedad industrial regulada por la OMC se extiende a las indicaciones geográficas (en adelante IG),² las cuales juegan un papel fundamental en el desarrollo de las industrias, como la agrícola, en la medida en que éstas proporcionan al consumidor, información sobre el origen del producto, lo cual está directamente relacionado con la calidad, reputación y características especiales del mismo; además de permitirle a los productores, diferenciar sus productos y obtener mejores ingresos.³

² Las IG son consideradas un término genérico que abarca las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

³ Paz Cafferata, Julio y Pomareda, Carlos, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas”, Suiza, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009, p. 2. María Paola Rizo *et al.* han señalado que “...esta modalidad de propiedad intelectual (P.I.) ha sido objeto de atención cada vez mayor por parte de los responsables políticos y negociadores comerciales, así como por productores (en su mayoría de productos agrícolas), juristas y economistas del todo el mundo”. Rizo, María Paola *et al.*, “Las indicaciones geográficas: introducción”, Suiza, OMPI, publicación núm. 952, 2013, p. 6.

En este orden de ideas, el interés de grandes potencias como la Unión Europea y Estados Unidos en las IG ha venido creciendo, pues ambas ven a éstas como una herramienta para salvaguardar, en especial, sus productos agrícolas e industrias. Sin embargo, la visión sobre el sistema legal para su protección es diferente, lo cual ha generado grandes discusiones,⁴ no sólo en el seno de la OMC, sino también en los acuerdos comerciales que adelantan Estados Unidos y la Unión Europea.

Esta situación es palpable en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Colombia y Estados Unidos, mediante el cual Colombia aceptó la aplicación de la regla de prioridad en el tiempo que opera en el sistema marcario de Estados Unidos, dándole así prelación en su protección al titular del signo distintivo que primero haya solicitado el registro ante las autoridades competentes.⁵

Desde este punto de vista, en la primera parte de este artículo presentaremos una visión general del concepto de las IG, los sistemas legales de protección y su regulación en el marco de la OMC, para luego mostrar, en la segunda parte, la situación de Colombia antes de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, como en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, así como en otros tratados suscritos por este último con otros países de Latinoamérica se terminó imponiendo el sistema de protección de las indicaciones geográficas a través de marcas, en oposición a lo pactado por Colombia y otros países con la Unión Europea en acuerdos comerciales similares, y finalmente cómo quedó la tutela de las IG en Colombia después de la ratificación del TLC con Estados Unidos.

⁴ Farley explica que “The European Union and the United States have been competing to promote their different approaches to the protection of GIs in other countries and regions. This strategy has involved the development of bilateral or plurilateral agreements that contain these two different approaches”. Farley, Christine, “The Protection of Geographical Indications in the Inter-American Convention”, *WIPO Journal*, 2014, núm. 68.

⁵ De acuerdo con Montaña, en Estados Unidos “tiene prioridad la marca, basado en el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho... mientras que las indicaciones geográficas se registran sobre la base de quien detenta un mejor derecho para su registro, la «better right rule»”. Montaña, Nancy, “Derechos de propiedad intelectual en tratados suscritos por Colombia: efectos jurídicos. Tomo II-«Indicaciones Geográficas»”, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Dirección de Competitividad Bogotá Región: Subdirección de Exportaciones, 2014, p. 17, disponible en: [file:///C:/Users/sllain/Downloads/tomo%20ii%20propiedad%20intelectual%20indicaciones%20geograficas%20vf-2015%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sllain/Downloads/tomo%20ii%20propiedad%20intelectual%20indicaciones%20geograficas%20vf-2015%20(1).pdf). Cfr. Farley, Christine, *op. cit.*, p. 68, quien apunta que Estados Unidos ha endurecido su enfoque marcario en la protección de las IG.

Lo antes expuesto nos permitirá concluir que ante la falta de consenso al interior de la OMC sobre el sistema de protección de las IG que debe prevalecer, las grandes potencias se han lanzado a exportar su visión a través del TLC, lo que de cierta forma podría ayudar a armonizar los diferentes puntos de vista, pero que también podría generar distorsiones en las relaciones comerciales, en la medida en que países como Colombia se verán obligados a tomar medidas normativas que muchas veces pueden resultar contradictorias e incluso perjudiciales para los sectores productivos y para los productores de las IG en el país.

II. SISTEMAS LEGALES DE PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

En el mundo, los dos sistemas legales más comunes de protección de las IG⁶ son el sistema de protección sui generis, aplicado en Europa, América Latina y distintos países en Asia, y el sistema de protección a través de marcas, aplicado por Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países.⁷ En ese orden de ideas, y para efectos metodológicos, nos detendremos en la exposición de sus principales rasgos característicos y las diferencias que se generan entre los citados sistemas legales.

1. *Sistema de protección sui generis*

El sistema de protección sui generis se refiere a la creación de leyes cuyo objetivo es generar un derecho específico de tutela para aquellos pro-

⁶ Algunos países utilizan también las leyes relativas a prácticas comerciales para proteger las IG a través de acciones de competencia desleal o acciones de *passing off*.

⁷ Al respecto, Pacón enseña que “a nivel internacional existen básicamente dos modelos de protección, a saber: un primer modelo que adopta un sistema sui generis de protección, específico para las indicaciones geográficas; un segundo modelo basado en el sistema de marcas que incorpora a las indicaciones geográficas dentro del sistema general de signos distintivos. Los países andinos optaron —al igual que la Unión Europea, India, México, entre otros— por el primer modelo. El segundo modelo de protección puede encontrarse en la ley de marcas de los Estados Unidos...”. Pacón, Ana María, “La regulación de las indicaciones geográficas en la comunidad andina. El impacto de los tratados de Libre Comercio”, en Palau Ramírez, Felipe y Pacón, Ana María (eds.), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y comunidad*, España, Tirant lo Blanch, 2012, p. 213.

ductos que por su origen geográfico tienen cierta reputación, características o cualidades especiales.⁸ En forma general no existe una uniformidad en las leyes que cada país expide para la protección de las IG, de tal forma que los Estados que han adoptado el sistema *sui generis* como una variante especial de propiedad intelectual han creado regulaciones propias, y en algunos de ellos también se han ideado sistemas de registro de las IG.

En este sentido, el sistema *sui generis* ha sido implementado en Europa y en algunos países de América Latina, entre otros, con características similares; sin embargo, con algunas diferencias por ejemplo, a nivel de la terminología que se utiliza para referirse a ellas. Así, en la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN) se les denomina IG en forma genérica, las cuales incluyen dos modalidades: las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones de Procedencia (IP),⁹ mientras que en Europa se les conoce como Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).¹⁰

Por otra parte, es necesario señalar que el eje central de este sistema es la concesión al titular de la IG de un derecho de exclusividad en el uso de la misma, y como consecuencia la protección al titular de la IG contra usos indebidos por parte de terceros que induzca al público a un error sobre el origen geográfico del producto o que se constituya en un acto de competencia desleal. A este respecto, el derecho que se concede es colec-

⁸ De acuerdo con Rizo, lo importante en una IG es “el vínculo cualitativo entre el producto, sus características o su reputación, y su origen geográfico”, *op. cit.*, p. 48.

⁹ La Decisión 486 de 2000 de la CAN toma como elemento fundamental para diferenciar las DO de las IP, el vínculo que existe entre el producto y su origen geográfico. Por tanto, si la reputación, calidad u otros características que sirven para identificar el producto obedecen al medio geográfico en el que se producen, se considera una DO; pero si la relación entre el producto y su origen geográfico se simplifica a un “nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”, se considera una IP. Véanse artículos 201 y 221 de la Decisión 486 de 2000.

¹⁰ De acuerdo con Giovanucci *et al.*, las DOP son denominaciones que se aplican: “únicamente a productos que hayan sido producidos y elaborados en una zona geográfica delimitada e indiquen unas cualidades o características que sean fundamentalmente propias de dicha zona. Una DOP es el nombre de un lugar o región utilizado para describir un producto agrícola o un alimento, cuya calidad o características se deban exclusiva o fundamentalmente al entorno geográfico, incluidos los factores naturales y humanos”, mientras que la IGP “se utiliza para productos producidos o elaborados en la zona geográfica, o ambas cosas”, siendo esta última más flexible en cuanto a sus condiciones de uso, pp. 14 y 15.

tivo, de tal forma que su titular es, por regla general, una organización que aglutina al grupo de personas que se dedican a la elaboración del producto protegido por la IG siguiendo las normas de producción, transformación y/o preparación, que han creado para ello,¹¹ y que generalmente quedan consignadas en pliego de condiciones o reglamentos de uso. Sin embargo, tal como lo ha apuntado Rizo, la protección recae sólo sobre la IG y no sobre el producto o el método de producción y, por lo tanto, cualquier tercero puede utilizar el método de producción o elaboración, siéndole vedado únicamente el utilizar la indicación geográfica para identificar su producto.

Ahora bien, el sistema de protección sui generis está fundamentado en el principio del mejor derecho, que considera que el bien común debe primar sobre el interés de un particular en identificar sus productos a través de signos que pueda evocar un cierto origen geográfico. Como resultado, la protección otorgada a mediante el sistema sui generis implica que se considere que en caso de conflicto entre una IG y una marca, éste debe resolverse a favor de la primera. Esta concepción permea no sólo los derechos de los titulares de la IG, sino también las causales de reconocimiento o denegación tanto de una IG como de una marca. En este entendido, el reconocimiento de una IG no debe verse truncado por la preexistencia de una marca, caso en el cual debe admitirse la coexistencia entre la IG y la marca. Además, y al contrario de lo antes planteado, la solicitud de registro de una marca sí puede ser negada ante la preexistencia de una IG.

2. Sistema de protección de una IG a través de marcas

Similarmente, la protección de una IG se ha otorgado en algunos países a través del sistema de marcas. En este sentido, aunque generalmente los nombres descriptivos no pueden ser registrados como marcas, los países que siguen este sistema han desarrollado algunos estándares que les permiten a los productores de productos, que tienen vínculos con ciertos orígenes geográficos, adquirir derechos de uso exclusivo de la marca, cuando el nombre del producto ha adquirido significado secundario, es decir, cuando su titular logra establecer que la marca es distintiva de los bienes del solicitante en el comercio.¹²

¹¹ En algunos casos, como en el Perú, el titular de la IG es el Estado.

¹² Brody, Peter, "Geographical Indications and Dilution: Reinterpreting «Distinctiveness» Under the Lanham Act", *The Trademark Reporter*, vol. 100, julio-agosto de 2010, p. 909.

En todo caso, la manera más usual de proporcionar protección a las IG utilizando el sistema de marcas es por medio de las marcas colectivas o de certificación, las cuales permiten identificar productos o servicios por su origen geográfico. En Estados Unidos, por ejemplo, el *Lanham Act* establece que una marca de certificación consiste en

...any word, name, symbol, or device, or any combination thereof... to *certify regional or other origin*, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the good or services was performed by members of a union or other organization (las cursivas son mías).

Por otro lado, las marcas colectivas son definidas como

...a trademark or service mark (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.¹³

Con relación a las marcas de certificación, debemos señalar que éstas exigen que su titular diseñe un reglamento para la regulación del uso de la marca, de tal forma que se designe quiénes estarán autorizados para utilizarla, las características del producto que serán certificadas por la marca, y la manera en que el titular realizará el control de las características y la supervisión del uso de la marca. Usualmente, el titular puede autorizar a terceros productores el uso de la marca de certificación, pero no tiene derecho al uso de la marca para sus propios productos o servicios.

Por otro lado, las marcas colectivas se caracterizan por distinguir productos o servicios que poseen características especiales, como el origen geográfico, y que pertenecen en forma colectiva a organizaciones, asociaciones o grupos de productores o proveedores. El estándar general aplicable a las marcas colectivas es exigir del titular, las condiciones o formas del uso de la marca en los productos o servicios amparados por ella, y a

¹³ 15 U.S.C. § 1127 (Section 45 of the *Lanham Act*).

diferencia de las marcas de certificación, las marcas colectivas sí permiten a sus titulares utilizarlas para sus propios productos o servicios.

Ahora bien, cuando una IG es protegida a través del sistema de marcas, le son aplicables los principios generales que rigen a todas las marcas, es decir, los principios de territorialidad, especialidad y prioridad en el tiempo.

En este orden de ideas, de existir un conflicto entre una marca de fábrica o de comercio y una marca que envuelva una IG, éste se resolverá o bien permitiendo la coexistencia de los mismos si son utilizados en áreas geográficas diferentes (principio de territorialidad) o si son utilizados en productos diferentes y no existe riesgo de confusión entre los signos (principio de especialidad), o bien a través de la regla “el primero en el tiempo el primero en el derecho”, la cual resuelve el conflicto a favor de quien haya realizado primero el registro de la marca. Esta regla trae como consecuencia que la solicitud de registro de una marca que contiene una IG puede ser denegada por las autoridades si ya existe una marca registrada de buena fe. Finalmente, debe anotarse que el derecho al uso exclusivo de la marca se puede perder cuando el término utilizado se torna en genérico: cuando ya no sirve para identificar la fuente y calidad del producto o servicio.¹⁴

3. *Diferencias entre el sistema sui géneris y el sistema de marcas*

De lo antes expuesto, y para efectos de ilustrar la exposición que seguirá más adelante, podemos entonces destacar dos principales diferencias entre el sistema sui géneris y el sistema de marcas. En primer lugar, el sistema sui géneris se constituye en una forma especial de propiedad intelectual, única en su especie para la protección de las IG, mientras que en el sistema de marcas, las IG se encuentran en plano de igualdad con los demás signos distintivos, y la protección que se les concede se encuentra sometida a las mismas reglas y condiciones. Y, en segundo lugar, en el sistema sui géneris, dada su particularidad, se sigue la regla del mejor derecho, en donde la prevalencia en la protección debe ser otorgada a las IG. En el sistema de marcas se sigue, en esencia, la regla de prioridad en

¹⁴ Doster, Ivy, “A Cheese by Any Other Name: a Palatable Compromise to the Conflict over Geographical Indications”, *Vanderbilt Law Review*, 2006, vol. 59, núm. 3, p. 888.

el tiempo, también ya expuesta, en donde la calidad de una IG del signo distintivo no le concede un trato especial, y por ello puede ser desplazado en su protección por cualquier otra marca que haya sido registrada con anticipación.

Al respecto, Goebel and Groeschl señalaron que

the real conflict between trademarks and geographical indications is, therefore, the conflict of two conflict resolution mechanisms. The issue is which one will prevail: the trademark rules firmly built on priority, exclusivity, and territoriality or the sui generis rules built on the assumption that the «common good» geographical indication is somehow superior to the private property right trademark and could therefore destroy its existence, or at least its exclusivity, irrespective of priority and territoriality.¹⁵

Por otro lado, para autores como Josling, la diferencia entre ambos sistemas se explica en el tipo de herramienta que cada sistema tiene como objeto resguardar. Así, mientras las marcas son esencialmente una herramienta del sector privado, quien tiene ayuda del sector público para poder reivindicar sus derechos, las IG son más un instrumento de política pública¹⁶ (traducción propia).

III. INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL MARCO DE LA OMC

El sistema multilateral de comercio creado por la OMC regula las IG a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC). Este tema, que ya había sido abordado mediante el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883,¹⁷ el Arreglo de Madrid relativo

¹⁵ Goebel, Burkhart y Groeschl, Manuela, “The Long Road to Resolving Conflicts between Trademarks and Geographical Indications”, *The Trademark Reporter*, julio-agosto de 2014, vol. 104, pp. 834 y 835.

¹⁶ Josling, Tim, *op. cit.*, p. 349. Para una lectura sobre las principales diferencias entre las marcas de fábrica o comercio, las IG, las marcas colectivas y las marcas de certificación, consultar Kemp y Forsythe, “Trademarks and Geographic Indications: a Case of California Champagne”, *Chapman Law Review*, vol. 10, 2006, p. 281.

¹⁷ Este Convenio no define a las IG pero el artículo 1o. (2) señala que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otros, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Asimismo, el artículo 10 (1) reprime la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas.

a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos de 1891¹⁸ y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958¹⁹ han dado “origen a una de las polémicas más encendidas en el ámbito de la OMC, que perdura hasta el presente”.²⁰

Ahora bien, el régimen de protección de las IG establecido en los ADPIC se encuentra consagrado en sus artículos 22 y 23. El artículo 22 presenta el régimen general de protección de las IGs referido a todo tipo de productos, mientras que el artículo 23 establece el régimen especial de protección que se le ha otorgado a los vinos y bebidas espirituosas.²¹

En cuanto al régimen general de protección, encontramos que el artículo 22 de los ADPIC determina el ámbito conceptual de las IG al designar que son aquellas que “...identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese

¹⁸ El Arreglo de Madrid tampoco da una definición de IG; sin embargo, “fue el primer acuerdo multilateral en proveer reglas específicas para la represión de indicaciones de procedencia falsas o engañosas” (traducción propia). O’Connor, Bernard, “Geographical Indications and TRIPS: 10 Years Later... A Roadmap for EU GI Holders to get Protection in other WTO Members” (s. a.), p. 3, disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf.

¹⁹ El Arreglo de Lisboa define las denominaciones de origen en su artículo 2o. De igual forma, este acuerdo protege las denominaciones de origen contra “la usurpación o imitación” incluyendo los casos en que se revela el verdadero origen del producto, se utiliza el nombre traducido a otro idioma, o se utilizan expresiones como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares (artículo 3o.).

²⁰ Vidaurreta, Guillermo, “Las indicaciones geográficas en la OMC”, núm. XVIII, 2011, serie del Breviario en Relaciones Internacionales, p. 7.

²¹ La protección especial para vinos y bebidas espirituosas reside en que los Estados miembros deben prever medidas legales o administrativas para evitar que se utilicen IG falsas: “incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análoga”. Es decir, que la protección para vinos y bebidas espirituosas no se encuentra sometida a la condición de acreditar que el público fue inducido en error en cuanto al origen geográfico del producto, basta con probar que el producto no tiene el origen geográfico correspondiente a la IG para que dicha protección se active. De acuerdo con la OMC: “el artículo 23 proporciona un *nivel de protección más elevado o mayor* a las indicaciones geográficas de *los vinos y las bebidas espirituosas*: a reserva de varias excepciones, esas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”. OMC, *Indicaciones geográficas. Antecedentes y situación actual*, 2008, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm.

territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.²²

Asimismo, el referido artículo 22, en su numeral 2, establece la obligación para los Estados miembros de proteger las IG, a través de medios legales, contra la designación falsa del origen de un producto, siempre que con tal designación se “induzca al público en error en cuanto al origen geográfico del producto”,²³ o implique un acto de competencia desleal.

Por otro lado, como parte de la protección otorgada a las IG, el numeral 3 del artículo 22 dispone que todo Estado miembro debe denegar o invalidar el registro de un marca que “contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación... es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”.

El propósito de tal regulación establecida en el artículo 22 es evitar actos de competencia desleal. Así, para Babcock y Clemens, el mencionado artículo

...fue diseñado para prevenir la tergiversación de un producto originado en un área geográfica diferente del verdadero lugar de origen... con el fin de prevenir el uso de información engañosa que pueda confundir a los consumidores acerca del origen geográfico de un producto y prevenir cualquier competencia desleal que pueda resultar de tal malentendido. Cuando una disputa sobre las IGs ocurre, el titular de la IG debe probar que el público fue engañado y que la competencia desleal resultó del uso inapropiado del nombre de la IG²⁴ (traducción propia).

²² De acuerdo con O'Connor, este concepto amplía el contenido en el artículo 2o. del Arreglo de Lisboa, en la medida en que protege bienes que sólo derivan su reputación de su lugar de origen sin poseer una cualidad u otras características que se deban exclusivamente a ese lugar. O'Connor, Bernard, *op. cit.*, p. 6.

²³ “La prohibición del uso de las indicaciones geográficas no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a la «test» de la confusión al público, por lo tanto, el uso de aditamentos como «clase», «tipo», «estilo», pareciera ser admitidos si ellos sirven para evitar el error al público”. Vidaurreta, Guillermo, *op. cit.*, p. 9.

²⁴ Babcock, Bruce y Clemens, Roxanne, “Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products”, *Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center*, Briefing Paper 04-MBP 7, 2004, p. 6.

La regulación antes descrita deja ver las diferentes posiciones que existen en torno a cuál debe ser el sistema legal que debe ser implementado por cada país para protección de las mismas, en particular la posición de la Unión Europea y la de Estados Unidos. El primero utilizando un sistema de protección sui generis, y el segundo, el sistema de protección de marcas, a través de marcas colectivas o de certificación, como ya se ha explicado. Es por esta razón que los ADPIC sólo exigen que se protejan las IG a través de “medios legales”, y cada miembro es libre de escoger el sistema legal de protección de IG de su preferencia.

Sin embargo, la controversia continúa, y se evidenció en la ronda de DOHA, en donde las propuestas de la Unión Europea en torno a la creación de un sistema multilateral de registro y notificación de las IG y la extensión de la protección prevista en el artículo 23 a todas las IG, fue rechazada por países que han adoptado el sistema de protección de marcas, entre ellos, Estados Unidos, Australia, Canadá y varios Estados en desarrollo, por considerar que tales medidas pueden afectar “el acceso potencial a mercados de sus productos agrícolas y alimenticios”.²⁵

Así, mientras la Unión Europea propone un sistema de notificación y registro de las IG que produzca como efecto una “presunción refutable” de protección de la IG en todos los países miembros de la OMC, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países abogan por un sistema de registro voluntario de las IG en una base de datos, para efectos de ser consultada por los gobiernos antes de adoptar una decisión en torno a la protección en sus respectivos países.

Por otro lado, la extensión de la protección prevista en el artículo 23 a todos las IG es apoyada por varios países,²⁶ que encuentran en las IG una forma de darle a sus productos, ventajas competitivas en los distintos mercados en que incursionan y la posibilidad de protegerlos contra quienes intentan obtener provecho indebido de la reputación alcanzada por estos productos debido las características propias que les da su origen geográfico.

²⁵ Sercovich, Francisco, “Tratados de libre comercio, derechos de propiedad intelectual y brecha de desarrollo: dimensiones de política desde una perspectiva latinoamericana”, México, CEPAL, 2008, serie Estudios y Perspectivas, p. 28.

²⁶ India, la Unión Europea, Bulgaria, China, República Checa, Hungría, Kenia, Nigeria, Pakistán, Eslovenia, Sri Lanka, Suiza, Tailandia y Turquía.

En contraposición, los países que se oponen²⁷ consideran que la protección de los ADPIC es suficiente “y que una mayor protección constituirá una carga y perturbaría las prácticas legítimas de comercialización existentes”. Además, alegan que deben tenerse en cuenta “los casos en que los emigrantes se han llevado a sus nuevos hogares los métodos de fabricación y los nombres de los productos y han estado utilizándolos de buena fe”, antes de poder lanzar acusaciones de “usurpación”.²⁸

Así las cosas, todas estas controversias han dado lugar a que tanto la Unión Europea como Estados Unidos busquen incluir en los acuerdos comerciales que han venido adelantando con países en vías de desarrollo un capítulo de propiedad intelectual que abarque, entre otros, el tema de la regulación de las IG, con el fin de armonizar sus legislaciones con las de otros países y extender su visión de la protección que debe dárseles.²⁹ De esta forma, los TLC se han convertido en la fórmula de los países industrializados para obtener lo que no han podido conseguir en el seno de la OMC.

IV. LA TUTELA DE LAS IG EN COLOMBIA ANTES DE LA FIRMA DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Antes de la firma del TLC con Estados Unidos, Colombia aplicaba un sistema sui generis de protección para las IG, regulado a partir de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), reglamentada por el Decreto Reglamentario 3081 de 2005, la Resolución

²⁷ Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, la República Dominicana y el Taipei chino.

²⁸ OMC, “Cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Compilación de cuestiones planteadas y opiniones expresadas”, nota de la Secretaría. WT/GC/W/546 TN/C/W/25, 18 de mayo de 2005.

²⁹ De acuerdo con Giovannucci *et al.*, acuerdos comerciales como los planteados por la UE, en esta materia, exportan la legislación del país de origen de la IG a la otra parte del acuerdo bilateral, quedando éste obligado a velar por el cumplimiento de tal ley en su territorio nacional. Giovannucci, Daniele *et al.*, “Guía de indicaciones geográficas: vinculación de los productos con su origen”, Suiza, Centro de Comercio Internacional, 2009, p. 68.

33190 de 2007 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Hasta este punto, el concepto de IG bajo la modalidad de Denominación de Origen (DO) establecido en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 es similar al consagrado en el artículo 22 de los ADPIC, y en esa medida determina que

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Este concepto, como se explicará con posterioridad, se va ampliado con la firma del TLC con Estados Unidos.

Ahora bien, la titularidad de la DO la ejerce el Estado colombiano, el cual puede delegar su administración a las personas naturales, jurídicas o asociaciones de productores que soliciten la declaración de protección, siempre que demuestren interés legítimo en la misma por dedicarse en forma directa a la extracción, producción o elaboración del producto protegido por la DO. De igual forma, la norma considera que las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también tienen interés legítimo para solicitar la protección de DO de sus respectivas circunscripciones.³⁰

En cuanto al alcance de la protección otorgada a las DO, ésta se extiende a impedir su uso por parte de quienes no hayan demostrado un interés legítimo en la misma, incluyendo a quienes utilicen la DO seguida de expresiones tales como “género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”.³¹ Adicionalmente, de igual forma, se extiende su protección al impedir que pueden convertirse en un término genérico, en tanto no lo sean en su país de origen.³² Es importante anotar

³⁰ Artículo 203 de la Decisión 486 de 2000.

³¹ Artículo 214, inc. 2 de la Decisión 486 de 2000.

³² Artículo 220 de la Decisión 486 de 2000.

que el alcance de la protección de las DO también se ve afectado por la suscripción del TLC, objeto de este estudio.

V. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

El acuerdo comercial suscrito entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006, y que entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, contempla en su capítulo dieciséis lo inherente a los derechos de propiedad intelectual; en los artículos 16.2 y 16.3 regula lo relativo al tema de las IG.³³

Así, el artículo 16.2 en la nota al pie número 4 señala que las IG:

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.

Y en numeral 2 del citado artículo 16 se consagra como obligación de las partes del tratado disponer que las IG “puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas³⁴.” Por su parte, el artículo 16.3 establece las reglas que deben implementar una parte que acepte las solicitudes de reconocimiento de una IG, mediante un sistema de protección de marca u otro, e instituye, en su numeral segundo, como causales para la denegación de protección o reconocimiento de una IG, la posibilidad de que la misma cause confusión con una marca cuya solicitud de buena fe esté pendiente de registro, o que cause confusión con una marca preexistente.

³³ A la fecha, Estados Unidos ha suscrito veinte tratados de libre comercio, de los cuales once tratados los ha ratificado con países de América Latina y en todos, la inclusión de normas en torno a las indicaciones geográficas es una pieza común, que tiene la misma regulación y finalidad.

³⁴ Los Estados Unidos no protege las IG con una legislación específica, y prefiere las marcas que no conceden derechos atendiendo a criterios geográficos, o las marcas de certificación que atienden a diversos criterios, entre ellos los geográficos. Josling, Tim, “The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”, *Journal of Agricultural Economics*, vol. 57, núm. 3, 2006, p. 339.

De lo consagrado en estos artículos encontramos como principales consecuencias del tratado i) la ampliación del concepto de una IG, y ii) la posibilidad de registrar una indicación geográfica, como una marca de certificación o colectiva, lo cual, a su vez, trae otras consecuencias, que más adelante se expondrán.

1. *Ampliación del concepto de IG*

En esencia, el concepto de IG que consagra el TLC Colombia-Estados Unidos es el mismo que contempla el artículo 22 de los ADPIC, pero se amplía con la última parte de la norma que permite que cualquier signo pueda constituir una IG. De acuerdo con Pacón, “está ampliación se realizó para permitir la protección de las IGs mediante el sistema de marcas”.³⁵

Ahora bien, la última parte de la norma antes señalada ha sido criticada por Zarama, porque en su sentir “es absolutamente contradictoria con la esencia de las indicaciones geográficas, puesto que para que un signo pueda tener tal calidad, únicamente podrá corresponder a un lugar geográfico determinado, y en consecuencia, no podría ser un signo cualquiera”.³⁶ Así las cosas, las diferencias entre marcas e IG son tan notorias que intentar asemejarlas puede crear confusión y conflicto.³⁷

Por otro lado, esta ampliación del concepto de IG se contradice con lo establecido por Colombia en el Acuerdo Comercial que suscribió con la Unión Europea, vigente a partir del 1 de agosto de 2013. En dicho acuerdo se definen las IG como aquellas constituidas por

³⁵ Pacón, Ana María, *op. cit.*, p. 255. Esta misma ampliación también se encuentra plasmada en los TLC que Estados Unidos ha suscrito con Perú, Chile, DR-CAFTA y Panamá.

³⁶ Zarama, Juan Andrés, “Las indicaciones geográficas en el TLC firmado por Colombia y Perú con los Estados Unidos frente al TLC firmado con Chile. (El problema de la desprotección de las denominaciones de origen)”, *Revista E-merc@toria*, vol. 7, núm.100, 2007, p. 21.

³⁷ Las IG se diferencian de las marcas de comercio, de las marcas colectivas y de las marcas de certificación, en lo que pretenden identificar, la intención, la titularidad del derecho, los medios de protección, la transferibilidad, el registro, el costo, la extensión de la protección, los conflictos y la duración. Josling, Tim, *op. cit.*, p. 348.

El nombre de un país, región o lugar determinado, o por una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada, utilizadas para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el que se produce, incluidos sus factores naturales y humanos inherentes (artículo 207 del Acuerdo).

Ahora bien, nótese que el concepto de IG no incluye la palabra “signo”, sino “nombre” o “denominación”, lo que, de acuerdo con Flores de Molina, limitaría el término “indicación” a los nombres, y, por lo tanto, dicho término no podría estar comprendido por cualquier signo.³⁸ Así, podemos observar que en la elaboración del concepto de IG, la Unión Europea se propuso dejar en claro que una marca (signo o combinación de signos) no puede constituir una IG, como sí lo establecen los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos.³⁹

Como consecuencia, podemos afirmar que en el ordenamiento jurídico colombiano subyacen dos normas que entran en colisión, y que genera una suerte de inseguridad jurídica en cuanto a cuál es el concepto de IG que se debe seguir en nuestro país.

2. Posibilidad de registrar una indicación geográfica como una marca

La posibilidad de registrar una IG como una marca colectiva o de certificación aparece en el TLC que Estados Unidos ha suscrito con países de la región, entre los que encontramos a Colombia, Perú, Chile, Panamá y los miembros del DR-CAFTA.

En el caso de Colombia, esta inserción representa un cambio en el sistema de protección, pues ha acogido tradicionalmente el sistema de protección sui generis que considera a las IG como un signo distintivo, di-

³⁸ Flores de Molina, Edith, “Indicaciones geográficas novedades en América Latina”, Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas, publicación OMPI, núm. 798(S), 2011, p. 25.

³⁹ Al respecto, O’Connor apuntó que los productores europeos de IG han estado presionando por una mejor protección de las IG a nivel internacional, dado el gran número de apropiaciones indebidas que enfrentan en alrededor del mundo, lo cual limita su acceso a ciertos mercados y debilita la lealtad del público consumidor. O’Connor, Bernard, *op. cit.*, p. 12.

ferente de las marcas, con una normatividad propia. Para Estados Unidos, por el contrario, esta inserción significa mantener su sistema de protección a través de marcas de certificación o marcas colectivas, teniendo en cuenta que en la legislación norteamericana la protección a través de IG es desconocida.⁴⁰ Así se desprende del Trademark Lanham Act of 1946, que consagra el régimen normativo de las marcas en los Estados Unidos, y el cual no incluye entre los signos distintivos a las IG, sino que se limita a establecer que los signos que identifican productos por su origen geográfico tienen el mismo tratamiento de una marca. A este respecto, Young señala que “The Lanham Act disregards GIs as a special mark category, treating them in the same manner as other «marks»”.⁴¹

En este sentido, la protección que ofrece la legislación estadounidense para las IG es menos rigurosa que la del sistema sui géneris, y puede generar diversos problemas. Al respecto, la Comisión Europea ha anotado como consecuencias de adoptar el sistema de marcas propuesto por Estados Unidos para la protección de las IG: el alto costo asociado al registro de la IG bajo el sistema de marcas en los Estados Unidos, la ausencia de ejecución de la protección por parte de los entes administrativos,⁴² la preexistencia de marcas en los Estados Unidos con nombres similares o idénticos o parte de ellos,⁴³ y el hecho de que muchos nombres de las IG se consideran genéricos en el país del norte. Estas mismas preocupaciones

⁴⁰ Brody explica que en los Estados Unidos ninguna ley se refiere a las indicaciones geográficas, a pesar de estar consagradas expresamente en los ADPIC. “Indeed, the conception of geographical indications as a separate species of intellectual property has been viewed by many commentators as historically alien to U.S. jurisprudence and even antithetical to the American capitalist view of society”. *Ibidem*, p. 903.

⁴¹ Young, Jeff, “The Lanham Act and Geographical Indications Used on or in Connection with Wines and Spirits”, *Journal of Contemporary Legal Issues*, 2010, vol. 19, p. 95.

⁴² De acuerdo con la Comisión Europea, el titular de una marca en Estados Unidos debe prevenir y pelear los abusos, así como presentar oposiciones a registros de otras marcas que puedan infringir sus derechos. Esta situación conlleva un alto costo para los titulares de las IG, quienes podrían no contar con los recursos para darle esa protección a sus signos distintivos en los Estados Unidos. Además, el hecho de no poderse oponer a tiempo a nombres que abusan de la IG puede llevar a que la IG sean considerada un nombre genérico por las autoridades en Estados Unidos. European Commission, “The European Commission Paper on Geographical Indications (GIs) in the EU-U.S. Transatlantic Trade and Investment Partnership”, 2016, p. 2.

⁴³ El problema es mayor porque los titulares de marcas pueden utilizar una declaración en la que señalen que no reivindican derechos exclusivos en los elementos geográficos

se pueden trasladar a las IG colombianas que quedaron bajo el esquema de protección establecido en el TLC con Estados Unidos.

Por otro lado, para Colombia los efectos de este cambio de sistema se reflejan en varias situaciones, entre ellas: i) en la ampliación de las causales de denegación o reconocimiento de una IG, lo que a su vez ocasiona; ii) la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico nacional para adaptarse a las nuevas exigencias impuestas en el TLC, y iii) la necesidad de llenar las lagunas en torno a la conversión de IG en términos genéricos.

A. Causales de denegación o reconocimiento de una IG

Con respecto a la primera situación, como antes se expuso, el TLC entre Colombia y Estados Unidos consagra como obligación de los Estados parte incluir como causal de denegación de protección o reconocimiento de una IG, si ésta probablemente causa confusión con una marca “objeto de una solicitud de buena fe pendiente o de un registro” o “con una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de acuerdo a la legislación de la Parte”.⁴⁴

De ahí que la ampliación de las causales de denegación o protección de las IG se evidencian a partir de la comparación con la normatividad en dicha materia contenida en la Decisión 486 de 2000 de la CAN. Así, el artículo 202 de la Decisión 486 consagra como causales para no declarar una denominación de origen: el que no se ajuste al concepto dado en el artículo 201 de la Decisión, que se haya constituido en un término común o genérico, que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, y, finalmente, “que puedan inducir en error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos”. Es decir, que además de las causales antes señaladas, en virtud del TLC con Estados Unidos, Colombia debe agregar las dos causales referenciadas.

Ahora bien, las causales establecidas en el artículo 16.3.2 del TLC entre Colombia y Estados Unidos se presentan como una novedad y una

de la marca solicitada, lo que fácilmente asegura el registro de IGs como marcas. *Ibidem*, p. 2.

⁴⁴ Esta misma obligación también se encuentra consagrada en los TLC de Estados Unidos con Perú, DR-CAFTA, Panamá y Chile.

Esta obra está bajo una *Licencia Creative Commons*

Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional, IJJ-UNAM.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 150, pp. 1179-1214

contradicción, como se expondrá más adelante, al sistema de protección sui géneris que impera en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se cede para aceptar la regla del sistema estadounidense “first to come, first in right”,⁴⁵ lo cual arroja como consecuencia que con el TLC cesa de existir el privilegio del que antes gozaban las indicaciones geográficas, por ejemplo, en la legislación andina, de prevalecer sobre una marca aunque fueran posteriores en el tiempo.⁴⁶

B. Necesidad de modificar el ordenamiento jurídico colombiano

La situación antes expuesta nos lleva a la segunda que reseñamos: la necesidad de cambiar el ordenamiento jurídico colombiano y por contra el comunitario para adaptarse a las nuevas exigencias impuestas en el TLC. Así, la firma del TLC con Estados Unidos implicó adelantar cambios para permitir la inclusión de las causales de denegación antes señaladas. De acuerdo con Ana María Pacón, la suscripción de TLC entre los países andinos, Estados Unidos y Europa, ha llevado a trastocar el nivel de integración de la CAN en la medida en que su normativa se ha visto afectada por los compromisos asumidos por los países bilateralmente en materia de propiedad intelectual.

En este orden de ideas, la modificación adelantada tuvo que realizarse para poder armonizar el TLC con lo establecido en el artículo 135 de la Decisión 486, en la medida en que éste consagra entre las causales de denegación de registro de una marca, situaciones destinadas a proteger las denominaciones de origen.

De este modo, el literal e) del artículo 135 puntualiza que no es posible registrar como marca, signos que exclusivamente sirvan para describir la procedencia geográfica de un producto, lo que en cierta manera contradice lo establecido en el TLC con Estados Unidos, al señalar que cualquier signo puede constituir una IG susceptible de registrarse como una marca. Por su parte, el literal i) restringe el registro de marcas que induzcan al público en error sobre la procedencia geográfica de los productos, el literal

⁴⁵ Pacón, Ana María, *op. cit.*, p. 256.

⁴⁶ Madrid, Luis Ángel, “Negociaciones de propiedad intelectual en el TLC con Estados Unidos: proceso, resultados y algunos mitos”, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, mayo de 2006, citado por Zarama, Juan Andrés, *op. cit.*, p. 22.

j) restringe el registro de marcas que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”, el literal k) restringe el registro de marcas que “contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas”, y el literal l) restringe el registro de marcas que “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”.

Podemos notar que bajo los términos de los literales i) al l), la prevalencia en la protección del derecho la tendría el titular de la denominación de origen, lo que se opone a lo dispuesto en el TLC con Estados Unidos. Esta circunstancia obligó a Perú a presentar una propuesta de modificación a la Decisión 486,⁴⁷ en el sentido de autorizar a los países miembros a desarrollar y profundizar a través de su normativa interna, entre otros artículos, el artículo 202 del citado instrumento, con objeto de poder “establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida”.⁴⁸ Esta modificación se cristalizó en el ordenamiento jurídico colombiano a través del artículo 6o. del Decreto 729 de 2012, y con ello Colombia se aseguró de poder cumplir con las exigencias propuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, subsiste otra situación, y es que en el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia, al regular la relación de las IG con las marcas, se privilegian las primeras al introducir como causal de denegación o invalidez del registro de una marca el que contenga o sea similar o idéntica a una IG protegida. No obstante, también se estableció

⁴⁷ Esta propuesta fue avalada por Colombia, pero rechazada por Bolivia, lo que causó tensión en la CAN. Finalmente, con el voto de Ecuador, Colombia y Perú, se adoptó la reforma que se tradujo en la Decisión 689 de 2008. *Cfr.* ICTSD, “Comunidad andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra”, disponible en: <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contra>.

⁴⁸ Artículo 1o., lit. J de la Decisión 689 de 2008.

que esta causal se supedita a que la solicitud de registro de la marca se haya presentado con posterioridad a la solicitud de protección de la IG.⁴⁹

Ahora bien, la contradicción entre los dos acuerdos suscritos por Colombia se profundiza si tenemos en cuenta que en el tratado con la Unión Europea, cuando existen marcas preexistentes que identifiquen un producto de manera idéntica o similar a como lo hace una IG, no se invalida o deniega la protección de la IG, sino que se plantea la coexistencia de la misma con la marca.⁵⁰

En este sentido, el TLC Colombia-Unión Europea consagra en su artículo 206, el uso equitativo o leal de los términos descriptivos, tales como el origen geográfico, como excepción limitada a los derechos conferidos por una marca, entendiéndose como excepción limitada “la que permitiría a terceros el uso en el mercado del término descriptivo sin necesidad de obtener el consentimiento del titular sujeto a que tal uso se haga de buena fe y no constituya uso como marca”.⁵¹ Desde este punto de vista, aunque en Colombia exista una marca que describa el origen geográfico de un producto y que se haya registrado con anterioridad, puede autorizarse el registro de una IG nacional o extranjera similar o idéntica, sin que esto vulnere los derechos del titular de la marca, planteándose así una especie de coexistencia entre la marca y las IG.

Precisamente este fue el objeto de las reclamaciones presentadas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC por Estados Unidos y Australia contra las Comunidades Europeas (casos WT/Ds174 y WT/DS290, respectivamente). En relación con el artículo 17 de los ADPIC, Australia alegaba que el término “excepción limitada” significa pequeñas reducciones de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, y que

⁴⁹ Así se evitan los conflictos que podrían generarse con tratados en los se les da prevalencia a las marcas.

⁵⁰ El Grupo Especial en las diferencias DS174 y DS290, Estados Unidos y Australia, respectivamente, contra la Unión Europea, definió la coexistencia entre marcas e IG, prescritas en la legislación comunitaria de la Unión Europea como un “régimen jurídico en virtud del cual una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden utilizarse en cierta medida al mismo tiempo, a pesar de que el uso de una o de ambas vulneraría de otro modo los derechos conferidos por la otra”. OMC, “Comunidades europeas-medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”, DS-174, 15 de marzo de 2015, párr. 7.514.

⁵¹ *Supra* 65. Artículo 206 del TLC entre la Unión Europea, Colombia y Perú.

permitir la coexistencia con una marca de fábrica o de comercio existente en cada caso en que se registra una indicación geográfica, no constituye una “excepción limitada” en los términos del artículo en comento. Por su parte, las comunidades europeas afirmaron que “la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes estaría justificada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC”.

Al respecto, el “grupo especial” coincidió con las Comunidades Europeas al concluir que “...por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC pero... ello está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC”.⁵²

Vale la pena anotar que en el TLC entre Colombia y Estados también se prevé la posibilidad de establecer excepciones limitadas a los derechos del titular de una marca, tales como el uso justo de términos descriptivos, lo que de alguna manera podría interpretarse como una autorización para aceptar una eventual coexistencia entre marcas e IG.⁵³ No obstante, esta situación genera confusión acerca de cuál es el real sistema con el que se protegen las IG, si el sistema de protección sui géneris, el sistema de protección de marcas, o un híbrido, lo que a la larga puede crear inseguridad jurídica con relación a los derechos de los titulares de las IGs y de las marcas.⁵⁴

⁵² OMC, *op. cit.*, párr. 7.686. Para ver un análisis más profundo del caso, consultar Vivas-Eugui y Spennemann, “The Treatment of Geographical Indications in Recent WTO Discussions and in Regional and Bilateral Agreements”, 2006, pp. 15-17, disponible en: <http://www.ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev2020sa20dialogue-pdf>

⁵³ Artículo 16.2 (5) del TLC Estados Unidos-Colombia.

⁵⁴ Respecto a este tema, Díaz ha señalado que “los TLC establecieron una suerte de coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas, que también suele combinarse con la coexistencia de IG con denominaciones de origen. Se trata de una solución de compromiso que si bien abre espacios para valorizar exportaciones de alta calidad en mercados globales, no ayudará a la convergencia multilateral post-ADPIC y, a nivel de cada país, abre tendencias a utilizar diversas formas de propiedad colectiva de un signo o palabra, lo que puede potenciar conflictos entre el uso de esas categorías si no son adecuadamente reguladas”. Díaz, Álvaro, *TLC y propiedad intelectual: desafíos de política pública-en 9 países de América Latina y el Caribe*, CEPAL, 2006, p. 74.

Un ejemplo claro que indica cómo las empresas se han adecuado a esta dualidad de regímenes es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la cual para su campaña de protección del término “Café de Colombia” tuvo que registrar la expresión “de Colombia” con relación al café en Estados Unidos y Canadá como marca de certificación, y, por el otro lado, registró “Café de Colombia” como IG en la Unión Europea.⁵⁵ Lo anterior da cuenta de las múltiples formas que los empresarios han tenido que utilizar para proteger los productos auténticos en Colombia, a fin de evitar ser víctima de terceros que utilicen los mismos como propios.⁵⁶

C. IG genéricas

Por otro lado, existe el riesgo de que una IG válidamente registrada en Colombia sea considerada como un término genérico al momento de solicitar el registro como marca de certificación o colectiva en los Estados Unidos,⁵⁷ o que incluso ya habiéndose registrado en ese país se torne en genérica.⁵⁸

⁵⁵ Rizo, María Paola *et al.*, *op. cit.*, p. 16.

⁵⁶ Al respecto se puede traer a colación el caso en el que la Oficina de Marcas Europea (OAMI) falló en favor de los argumentos presentados por la Federación de Cafeteros, quienes buscaban cancelar el registro y uso de la expresión “Huila” para café como marca, luego de encontrar que un tercero con sede en España pretendía tener derechos exclusivos sobre esta expresión en todos los países de la Unión Europea. Por otro lado, después de un largo caso jurídico iniciado en 2009, la Federación logró que el Juzgado de Marca Comunitaria de la Unión Europea declarara la nulidad de la marca “La Huerta de Juan Valdés” y el retiro de la página de internet www.lahuertadejuanvaldes.com, la cual pertenecía a un establecimiento dedicado a la comercialización de semillas de *Cannabis* y de libros sobre cómo cultivarla. *Cfr.* Federación Nacional de Cafeteros, “Protección del origen café de Colombia”, 2012, p. 6, disponible en: <http://www.cafedecolombia.com/static/integrador/cartilla.pdf>.

⁵⁷ De acuerdo con Nation: “...any GI deemed generic cannot be enforced under U.S. law because it will not be a valid certification or collective mark”. Nation, Emily, “Geographical Indications: The International Debate over Intellectual Property Rights for Local Producers”, *University of Colorado Law Review*, vol. 82, 2011, p. 975.

⁵⁸ Kemp y Forsythe han anotado que “U.S. trademark law does not permit clawback of trademarks that have become genericized”. Kemp, Deborah y Forsythe, Lynn, “Trademarks and Geographic Indications: a Case of California Champagne”, *Chapman Law Review*, vol. 10, 2006, p. 265.

El primer supuesto se encuentra previsto en el artículo 24, núm. 6 de los ADPIC, que limita la protección de IG de otros Estados que son idénticas “al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de... bienes o servicios en el territorio de otro estado”.⁵⁹ Esta situación como consecuencia plantea la urgencia de registrar las IG colombianas⁶⁰ como marcas de certificación o colectivas ante la autoridad competente en Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*) para así cobijarlas con la presunción de no ser un término genérico, además de trasladar la carga de la prueba a quienes intentan utilizarla bajo el argumento de que se ha convertido en un genérico.⁶¹

Sin embargo, el segundo supuesto es más controversial en la medida en que el artículo 220 de la Decisión 486 consagra que “Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.⁶² Esto significa que en Colombia una vez que se registre la IG, ésta no se torna genérica, mientras que en el sistema legal estadounidense la misma puede quedarse sin tutela si llegara a ser considerada un término genérico, lo que demuestra el menor nivel de protección que ofrecen para las IG, las marcas de certificación o colectivas.

Ahora bien, en Estados Unidos, de acuerdo con el *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB),⁶³ una marca de certificación puede reputarse genéri-

⁵⁹ De igual forma, la Decisión 486 de 2000 también prevé la denegación del registro de IG que sean “indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate”.

⁶⁰ En Colombia están registradas como denominaciones de origen: Café de Colombia, Café de Cauca, Café de Nariño, Café de Huila, Café de Santander, Cholupa de Huila, Queso del Caquetá, Queso Paipa, Bizcocho de Achira del Huila, Clavel de Colombia, Crisantemo de Colombia, Rosa de Colombia, Sombrero Suaza, Tejeduría Zenú, Sombreros de Sandoná, Sombrero Aguadeño, Tejeduría San Jacinto, Tejeduría Wayúú, Cestería Rollo de Guacamayas, Cerámica del Carmen de Viboral, Mopa Mopa Barniz de Pasto y Cerámica Artesanal de Ráquira de Colombia. Información disponible en: <http://www.sic.gov.co/drupal/productos-con-denominacion-de-origen>.

⁶¹ Nation, Emily, *op. cit.*, pp. 965 y 966.

⁶² Esta disposición es similar a la contenida en el artículo 207 (h) del Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y la Unión Europea, cuyo objetivo es precisamente evitar que una IG se torne genérica, y hacerle oposición a la postura estadounidense antes expuesta.

⁶³ Es un tribunal administrativo del USPTO encargado de determinar el derecho a registrar una marca, para lo cual tiene jurisdicción sobre tres tipos de procedimientos in-

ca cuando ha perdido su significado como una indicación de origen regional de los productos que identifica. Dicha situación puede ocurrir cuando por virtud del fracaso en el control de la marca, la misma está siendo utilizada en productos que no se originaron en el lugar mencionado en la marca, o en bienes no originales, o a través de un uso no controlado de la marca, siempre que como resultado del mal uso la marca ha venido a significar principalmente un tipo de productos con ciertas características, sin importar el origen regional y los métodos y condiciones para su elaboración.⁶⁴ En este orden de ideas, los titulares de IG colombianas deben tener en cuenta estos lineamientos para mantener el control de la marca, lo que requiere necesariamente una inversión de tiempo y dinero en la defensa de la IG, que podría poner en desventaja a quienes no poseen los recursos necesarios para hacer tal inversión.

Por otro lado, debemos considerar el tema de las IG extranjeras registradas en Colombia que no lo están en los Estados Unidos, porque en ese país son consideradas un término genérico. Tal es el caso de IG europeas, como feta,⁶⁵ gorgonzola,⁶⁶ o parmesano,⁶⁷ que se encuentran registradas en Colombia, pero que en Estados Unidos se consideran términos genéricos. Esta situación entraña una gran incógnita: ¿a cuál signo distintivo deben las autoridades colombianas dar prelación: a las marcas estadouni-

terpartes: oposiciones, cancelaciones, interferencias y procesos de uso concurrente. Trademark Trial and Appeal Board “Manual Of Procedure (TBMP)”, 2014, § 102.01 y 102.02, disponible en: http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/process/appeal/TBMP_full_version.pdf

⁶⁴ Tea Board of India v. Republic of Tea, Inc., 80 U.S.P.Q. 2d 1881 (T.T.A.B. 2006). En el mismo sentido, la Corte del Segundo Circuito en Roquefort v. William Faehndrich estableció que “‘When the meaning of a mark that had previously served as an indication of origin changes so that its principal significance to purchasers is that of indicating the nature or class of goods and its function as an indication of origin is subservient thereto, it is no longer a mark but rather is a generic term.’ Therefore, if a geographical name which has been registered as a certification mark, identifying certain goods, acquires principal significance as a description of those goods, the rights cease to be incontestable and the mark is subject to cancellation”. Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F. 2d 494, par. 13, 14 (2d. Cir. 1962). Disponible en: https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/303/303.F2d.494.322.27338_1.html

⁶⁵ Resolución 54539 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁶⁶ Resolución 54541 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁶⁷ Registrada como *Parmigiano Reggiano*. Resolución 55188 de 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio.

denses, en aplicación de la regla de prioridad en el tiempo o las IG extranjeras, en aplicación de la regla del mejor derecho?, ¿o simplemente debe permitirse la coexistencia de las IG con las marcas, en el caso en que estas hayan sido registradas primero?⁶⁸

Un caso que ilustra el tipo de confusiones que se pueden presentar en materia de las IG en Colombia es el del término *Parmigiano Reggiano*. El registro como denominación de origen fue concedido a la Sociedad Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano, pero un ciudadano presentó contra dicha concesión un recurso de apelación. Al resolver el recurso, la SIC, en la Resolución 75211 de 2013, explicó que la figura del reconocimiento (de la IG) se hace inoperante si se entra con posterioridad a determinar si es o no genérica, recordando que ése es precisamente el objetivo del artículo 220 de la Decisión 486, al prohibir que una IG sea considerada genérica, mientras exista la protección en su país de origen. No obstante, la SIC también indicó que "...solo podría ser motivo de negación del reconocimiento, y por lo tanto, de oposición, la preexistencia de una marca notoriamente conocida o de una previamente registrada o solicitada de buena fe...". Señalando, en cuanto a la relación de las marcas con las IG, que

Si bien la ley consagra la posibilidad de negar la protección de una denominación de origen con fundamento en una marca anterior, *esta entidad advierte que, en principio, tal situación sólo podría darse respecto de marcas colectivas o de certificación. Respecto de marcas de productos o servicios que consistan en el mismo nombre geográfico para identificar los mismos productos, no podría darse tal posibilidad, pues sobre las*

⁶⁸ Cfr. Giovannucci *et al.*, quienes explican que entre los problemas que pueden causar para un país la suscripción de TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, que contenga estipulaciones sobre el sistema de protección de IG, se encuentra la generación de conflictos con marcas bien nacionales o de terceros países que utilicen la IG de la Unión Europea protegida: "Por ejemplo, si el Ecuador suscribiera un acuerdo comercial con la UE, y si existiera una marca de comercio estadounidense (Smith's Port Wine) que esté registrada en aquel país y que utilice en su nombre una IG prioritaria de la UE (en este caso Port), el Ecuador se vería atrapado entre las obligaciones estipuladas en su acuerdo comercial con la UE y su obligación legal de respetar la marca registrada estadounidense". Giovannucci *et al.*, *op. cit.*, p. 68. En este mismo sentido, Vivas-Eugui y Spennemann, quienes señalan que "A country party to bilateral agreements with both the USA and the EU might find itself caught between opposing obligations in the case of a conflicting European GI and a US trademark that is similar to or incorporates that European GI". Vivas-Eugui, David y Spennemann, Christopher, *op. cit.*, p. 21.

mismas el ordenamiento jurídico ha creado la imposibilidad de apropiación individual exclusiva y no tendría sentido en gracia de discusión, negar la denominación de origen con base en la marca previamente registrada, si su titular, el de la marca, no está facultado para impedirle a los terceros informar el origen de sus productos. (Las cursivas son mías).

Así, de acuerdo con las consideraciones expuestas por la SIC, en Colombia, si una IG es reconocida en su país de origen, y se le otorga reconocimiento también en Colombia, nunca se tornará genérica, salvo que en su país de origen haya adquirido tal característica, lo que se encuentra en abierta contradicción con lo previsto en el sistema estadounidense de marcas, como ya lo hemos expuesto. Por otro lado, la solicitud de registro de una IG se puede negar cuando se trate de una marca notoriamente reconocida o exista una marca previamente registrada, o solicitada de buena fe, siempre y cuando se trate de una marca de certificación o colectiva, pero no así si se trata de una marca de producto o servicio. Lo anterior quiere decir que Colombia podría estar en incumplimiento del TLC con Estados Unidos, en la medida en que éste no hace distinciones en el concepto de marca, simplemente señala que si existe una marca preexistente o una solicitud de registro de buena fe, se deberá negar la solicitud de registro de la IG.⁶⁹

Estas apreciaciones denotan las lagunas que existen en el TLC Colombia-Estados Unidos en relación con los términos genéricos y las IG, además de los retos de la implementación, a través de TLC, del sistema de marcas colectivas o de certificación para proteger las IG y asegurar al mismo tiempo su armonía con el sistema sui generis que había venido imperando en el país.

⁶⁹ Adicionalmente, el artículo 16.2, núm. 4 del TLC entre Colombia y Estados Unidos, dispone que “cada parte dispondrá que el titular de una marca registrada gozará de derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, *incluyendo las indicaciones geográficas...* cuando ese uso podría resultar en una probable confusión”. (Las cursivas son mías).

VI. LA TUTELA DE LAS IG EN COLOMBIA DESPUÉS DE LA FIRMA DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

En ese orden de ideas, después de la ratificación del TLC con Estados Unidos, aunque la norma básica para la regulación de las IG en Colombia continúa siendo la Decisión 486 de 2000, el sistema *sui generis* implementado por la misma se ve modificado por el Decreto 729 de 2012, y la Resolución 57530 del 28 de septiembre de 2012, que deroga la Resolución 33190 de 2007 y se inserta a la Circular Única de la SIC.

En cuanto al Decreto 729 del 13 abril de 2012, debemos señalar que el mismo es un decreto de implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, cuyo objetivo, en este tema, es introducir en el ordenamiento jurídico colombiano como nuevas causales de denegación de protección de las DO, adicionales a las contempladas en el artículo 202 de la Decisión 486 de 2000, las establecidas en el mencionado TLC. A este respecto, le son aplicables las consideraciones expuestas en el apartado anterior, en cuanto a la confusión que generan este tipo de normas sobre la clase de sistema legal de protección de IG que Colombia realmente adopta actualmente. Adicionalmente, creemos que contradice el espíritu de la Resolución 57530 de 2012, encargada de ampliar la regulación de las DO, y que se propone responder al establecimiento de políticas públicas de promoción a la protección de las DO, en cumplimiento a lo dispuesto en el CONPES 3533 de 2008 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el que se fijaron las IG como una herramienta para la protección de los productos agrícolas y la biodiversidad en el país.

Esta contradicción se manifiesta en que mientras el Decreto 729 de 2012 reduce el ámbito de protección de las DO, la Resolución 57530, como parte del objetivo planteado, establece al menos tres formas de protección a las IG. En primer lugar, confiere el derecho de uso de la DO exclusivamente a “productores, elaboradores, transformadores o extractores que tengan sus establecimientos en la zona delimitada y que hayan sido debidamente autorizados para tal efecto”, con su correspondiente derecho a impedir que terceros utilicen en forma indebida la DO, aplicando para esta materia lo establecido en relación con las marcas en los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de 2000.⁷⁰ Esto último ayuda a clarificar

⁷⁰ Artículo 7.7.1 de la Resolución 57530 de 2012.

cuáles actos no pueden ser realizados por terceros sin el consentimiento del titular de la DO.

En segundo lugar, la Resolución 57530 protege las DO a través de disposiciones para la protección de los derechos de los consumidores y disposiciones para impedir actos de competencia desleal relativas a DO. En cuanto a las primeras, se dispone que la SIC adoptará un sello oficial que podrá ser utilizado por los beneficiarios de la DO en el etiquetado de sus productos, y que el uso indebido del sello por parte de terceros se considera una infracción a las normas sobre protección al consumidor. En relación con las segundas, se establece la facultad de la SIC de iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas respecto a los actos de competencia desleal relativos a DO, tales como engaño, descrédito, confusión, explotación de la reputación ajena, entre otros.⁷¹

Finalmente, la Resolución 57530 intenta armonizar la protección de las DO extranjeras, estableciendo una diferencia entre aquellas que provienen de la CAN, aquellas que provienen de países con los que Colombia tiene convenios recíprocos de reconocimiento de denominaciones de origen, y aquellas DO que provienen de países que no pertenecen a la CAN ni tienen convenios de la naturaleza antes señalada, estableciendo en los dos primeros casos la necesidad de adjuntar el acto que declare la protección de la DO en el país de origen y remitiendo a los mismos requisitos y procedimiento establecido para las DO nacionales, en el resto de casos.

En conclusión, la firma del TLC con Estados Unidos ha provocado que el sistema de protección sui géneris aplicado en Colombia se torne confuso a causa de la incompatibilidad mostrada entre las normas nacionales, las políticas públicas del país y la firma de otros acuerdos comerciales, como es el caso del tratado entre Colombia y la Unión Europea.

VII. CONCLUSIONES: HACIA UNA SOLUCIÓN A FAVOR DE LAS IG

Colombia debe adoptar una posición más clara y establecer si las IG son simplemente una herramienta legal para los actores del comercio internacional o si las considera un instrumento de política pública para incentivar ciertos sectores agrícolas o comerciales.⁷²

⁷¹ Artículos 7.8.1 y 7.8.2 de la Resolución 57530 de 2012.

⁷² En cuanto a la política en materia de propiedad intelectual de Colombia, véase Documento Conpes 3533, “Bases de un plan de acción para la adecuación del sistema de

En este sentido, abogamos por la adopción de una posición de política pública que considere a las IG como una herramienta para impulsar la agroindustria colombiana, pues éstas generan un valor agregado en el producto, al ser identificados por los consumidores por su relación con el origen geográfico de los mismos, aumentando así su consumo. Sobre este aspecto, Doster ha indicado que “the «law, and policies of geographical indications hold the potential of ‘re-linking production to the social, cultural and environmental aspects of particular places, further distinguishing them from anonymous mass produced goods, and opening the possibility of increased responsibility to place»” (p. 900).

De ahí que partimos de la base de que los sistemas sui géneris pueden proteger de mejor forma las IG, en comparación con los sistemas de marcas, en la medida en que le dan prevalencia a la IG, por ser un bien público sobre el interés privado que pueda tener el titular de la marca. De acuerdo con la OMPI: “La legislación ideal sobre las IG es aquella que establece el mejor equilibrio posible entre los derechos privados de un individuo y un bien público mayor”.

Sin embargo, los compromisos internacionales que Colombia adquirió con Estados Unidos en este tema nos obligan a proponer una solución que ayude a armonizar los diferentes puntos de vista. Por un lado, la visión colombiana de proteger y darle preeminencia al nexo causal que existe entre el territorio y las calidades, reputación o características del producto, y, por el otro lado, la visión de los Estados Unidos de privilegiar a la industria de productos que han adquirido una reputación utilizando términos comunes que identifican productos por su origen geográfico sin que necesariamente provengan de esos destinos, y de proteger a los productores locales contra el riesgo de confusión.⁷³

propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010”, señalando entre las razones del escaso uso de IG colombianas, la falta de conceptualización de esta materia: “desde la óptica de las políticas agropecuarias y de desarrollo rural, y desde las políticas de promoción turística, comercial y de competitividad con objetivos definidos dentro de las mismas” (p. 23).

⁷³ Watson, William, “Geographical Indications in TTIP: an Impossible Task”, Cato Online Forum, Cato Institute, 2015, disponible en: <http://www.cato.org/publications/cato-online-forum/geographical-indications-ttip-impossible-task> (explicando que en Estados Unidos: “The policy goal is to prevent consumer confusion, so unlike the European model, the United States does not protect marks that are generic terms for the product. As a result, many European GIs receive no protection in the United States”).

Esta obra está bajo una *Licencia Creative Commons*

Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional, IJJ-UNAM.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 150, pp. 1179-1214

Esta situación implica que Colombia expida reglas claras de juego que sean capaces de otorgar seguridad jurídica, tanto a productores nacionales como extranjeros. Dichas reglas de juego pueden orientarse hacia dos aspectos principales. El primero, fijar normas de coexistencia entre las marcas y las IG, caso en el cual las autoridades competentes para el manejo de propiedad intelectual podrían permitir, por ejemplo, el registro al mismo tiempo de una IG y de una marca similar en aquellos eventos en que la marca haya sido registrada de buena fe previamente al registro de la IG. El segundo aspecto, aclarar y conciliar lo que se considera como término genérico en relación con las IG. Esto puede lograrse, con la realización de un análisis minucioso de las IG nacionales y extranjeras, que podrían considerarse genéricas en Colombia y creando compromisos con los países involucrados para la aceptación de IG que no podrán considerarse términos genéricos mientras subsista su protección en el país de origen.

Entendemos que la implementación de modelos de coexistencia entre los dos sistemas de protección de las IG puede contribuir a confusiones y malas interpretaciones, que podrían generar distorsiones en las relaciones comerciales; sin embargo, consideramos que ésta es la única forma de resolver en forma coherente los potenciales conflictos que puedan generarse en virtud de las contradicciones encontradas en los TLC suscritos por Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- BABCOCK, Bruce y CLEMENS, Roxanne, *Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products*, Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, 2004.
- BRODY, Peter, “Geographical Indications and Dilution: Reinterpreting «Distinctiveness» Under the Lanham Act”, *The Trademark Reporter*, julio-agosto de 2010, vol. 100.
- DIAZ, Álvaro, *TLC y propiedad intelectual: desafíos de política pública en 9 países de América Latina y el Caribe*, CEPAL, 2006.
- DOSTER, Ivy, “A Cheese by Any Other Name: A Palatable Compromise to the Conflict over Geographical Indications”, *Vanderbilt Law Review*, vol. 59, núm. 3. 2006.

- EUROPEAN COMMISSION, “The European Commission Paper on Geographical Indications (GIs) in the EU-U.S. Transatlantic Trade and Investment Partnership”, 2016.
- FARLEY, Christine, “The Protection of Geographical Indications in the Inter-American Convention”, *WIPO Journal*, núm. 68, 2014.
- FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, “Protección del origen café de Colombia”, 2012, disponible en: <http://www.cafedecolombia.com/static/integrador/cartilla.pdf>
- FLORES, Edith, “Indicaciones geográficas novedades en América Latina”, *Simpósio Mundial sobre Indicaciones Geográficas*, publicación OMPI núm. 798(S), 2011.
- GIOVANNUCCI, Daniele *et al.*, *Guía de indicaciones geográficas: vinculación de los productos con su origen*, Suiza, Centro de Comercio Internacional, 2009.
- ICTSD, “Comunidad andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra”, disponible en: <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidadandinareformadecisi%C3%B3n486boliviaemprende-medidas-en-contra>.
- GOEBEL, Burkhart y GROESCHL, Manuela, “The Long Road to Resolving Conflicts between Trademarks and Geographical Indications”, *The Trademark Reporter*, julio-agosto de 2014, vol. 104.
- JOSLING, Tim, “The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”, *Journal of Agricultural Economics*, vol. 57, núm. 3, 2006.
- KEMP, Deborah y FORSYTHE, Lynn, “Trademarks and Geographic Indications: a Case of California Champagne”, *Chapman Law Review*, vol. 10, 2006.
- MONTAÑA, Nancy, “Derechos de propiedad intelectual en tratados suscritos por Colombia: efectos jurídicos. Tomo II-«Indicaciones Geográficas»”, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Dirección de Competitividad Bogotá Región: Subdirección de Exportaciones, 2014, disponible en: [file:///C:/Users/sllain/Downloads/tomo%20ii%20propiedad%20intelectual%20indicaciones%20geograficas%20vf-2015%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sllain/Downloads/tomo%20ii%20propiedad%20intelectual%20indicaciones%20geograficas%20vf-2015%20(1).pdf)
- NATION, Emily, “Geographical indications: the International Debate over Intellectual Property Rights for Local Producers”, *University of Colorado Law Review*, vol. 82, 2011.

- O'CONNOR, Bernard, “*Geographical Indications and TRIPs: 10 Years Later... a Roadmap for EUGI Holders to get Protection in other WTO Members*”, disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf
- OMC, “Comunidades europeas-medidas relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”, DS-174, 15 de marzo de 2015.
- , “Cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Compilación de cuestiones planteadas y opiniones expresadas”, nota de la Secretaría. WT/GC/W/546 TN/C/W/25, 18 de mayo de 2005.
- , *Indicaciones geográficas. Antecedentes y situación actual*, 2008, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm.
- PACÓN, Ana María, “La regulación de las indicaciones geográficas en la comunidad andina. El impacto de los tratados de Libre Comercio”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe y PACÓN, Ana María (coords.), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y comunidad*, España, Tirant lo Blanch, 2012.
- PAZ CAFFERATA, Julio y POMAREDA, Carlos, *Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas*, Suiza, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009.
- SERCOVICH, Francisco, *Tratados de libre comercio, derechos de propiedad intelectual y brecha de desarrollo: dimensiones de política desde una perspectiva latinoamericana*, México, CEPAL, 2008.
- RIZO, María Paola *et al.*, *Las indicaciones geográficas: introducción*, Suiza, OMPI, publicación núm. 952, 2013.
- VIDAURRETA, Guillermo, “Las indicaciones geográficas en la OMC”, núm. XVIII, 2011, serie del Brevario en Relaciones Internacionales.
- VIVAS-EUGUI, David y SPENNEMAN, Christophe, “The Treatment of Geographical Indications”, *Recent WTO Discussions and in Regional and Bilateral Agreements*.
- WATSON, William, “Geographical Indications in TTIP: an Impossible Task”, *Cato Online Forum*, Cato Institute, 2015.

YOUNG, Jeff, “The Lanham Act and Geographical Indications Used on or in Connection with Wines and Spirits”, *Journal of Contemporary Legal Issues*, vol. 19, 2010.

ZARAMA, Juan Andrés, “Las indicaciones geográficas en el TLC firmado por Colombia y Perú con los Estados Unidos frente al TLC firmado con Chile. (El problema de la desprotección de las denominaciones de origen)”, *Revista E-merc@toria*, vol. 7, núm. 100, 2007.

Fecha de recepción: 19 de octubre de 2016

Fecha de aceptación: 28 de marzo de 2017

Esta obra está bajo una *Licencia Creative Commons*

Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional, IJJ-UNAM.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 150, pp. 1179-1214