



Max Planck Institute  
for Innovation and Competition



## **SMART IP FOR LATIN AMERICA (SIPLA)**

ESTUDIO COMPARADO

### **SIGNOS DISTINTIVOS COLECTIVOS EN LATINOAMÉRICA FOMENTO DEL DESARROLLO VALORANDO ORIGEN Y CALIDAD**

Roxana Carmen Blasetti

Suelen Carls

Pedro Henrique D. Batista

Con la colaboración de Carol O' Donnell, Carolina Belmar, José Luis Londoño, Leonor Obando,  
Karla Priscilia Juarez Bermudez, Berta Davalos, Luis Alonso García y Sofía Ruete

**2021**



## INDICE

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>1. SIGNOS DISTINTIVOS DISTINTOS DE LAS IG</b> .....	<b>7</b>
<b>2. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DE LOS COMPROMISOS ADPIC</b> .....	<b>23</b>
2.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE IG/DO .....	23
2.1.1. <i>Características del sistema de protección de IG/DO y vigencia del sistema a nivel nacional</i> 24	
2.1.2. <i>Alcance y niveles de protección y productos o actividades con protección adicional</i> .....	30
2.1.3. <i>Cristalización a nivel de los sistemas de registro</i> .....	40
2.1.4. <i>Derechos conferidos, titularidad y límite temporal</i> .....	44
2.1.5. <i>Límites a la exclusividad del derecho de IG: marcas, genéricos, variedades vegetales, homónimos</i> 50	
2.1.6. <i>Uso en la etiqueta de términos como “similar”, “tipo”, “clase” &amp; Uso de una IG protegida con fines informativos</i> .....	60
2.2. PROCESOS DE SOLICITUD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS IG .....	64
2.2.1. <i>Requisitos de la solicitud, autoridad competente para el analice y personas que pueden ser titulares</i> 65	
2.2.2. <i>Carácter del acto administrativo respecto al derecho del titular</i> .....	76
2.2.3. <i>Proceso de oposición</i> .....	76
2.2.4. <i>Modificación del pliego de condiciones</i> .....	79
2.2.5. <i>Recursos por denegatoria de protección</i> .....	81
2.2.6. <i>Plazos y procedimiento</i> .....	85
2.2.7. <i>Otras formas de otorgamiento de la protección</i> .....	86
2.3. INFRACCIONES AL DERECHO DE IG .....	86
2.3.1. <i>Actos que constituyan una infracción al derecho de IG</i> .....	87
2.3.2. <i>Medida cautelar por infracción al derecho de IG</i> .....	90
2.3.3. <i>Acción por daños en casos de infracción al derecho de IG/DO</i> .....	91
2.4. CONTROL Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN .....	93
2.4.1. <i>Sistemas de control de la producción</i> .....	93
2.4.2. <i>Inspecciones</i> .....	98
2.4.3. <i>Deber de cooperación</i> .....	99
2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ASISTENCIA GUBERNAMENTAL.....	99
<b>3. TRATADOS INTERNACIONALES: COMPROMISOS ASUMIDOS EN MATERIA DE IG</b> .....	<b>104</b>
3.1. <i>LOS ACUERDOS MULTILATERALES RATIFICADOS POR CADA UNO DE LOS PAÍSES OBJETO DE ESTUDIO</i> .....	104
3.2. <i>TLC EN NEGOCIACIÓN O EN PROCESO DE ENTRADA EN VIGOR</i> .....	116
3.4. <i>ACUERDOS BILATERALES</i> .....	118
3.4. <i>ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL SOBRE LA INCIDENCIA DE ADOPTAR SISTEMAS DE IG</i> .....	120
<b>4. ELEMENTOS QUE SURGEN DE LA COMPARACION LOS INFORMES NACIONALES</b> .....	<b>123</b>
4.1. <i>SIGNOS DISTINTIVOS DISTINTOS DE IG/DO</i> .....	123
4.2. <i>INCORPORACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADPIC A LA LEGISLACIÓN NACIONAL</i> .....	124
<b>5. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>128</b>
<b>REFERENCIAS</b> .....	<b>130</b>



## **PRESENTACIÓN**

El presente estudio comparativo está enmarcado en el Proyecto de Investigación de la Iniciativa Smart IP del Instituto Max Planck “SIGNOS DISTINTIVOS COLECTIVOS EN LATINOAMÉRICA. FOMENTO DEL DESARROLLO VALORANDO ORIGEN Y CALIDAD” y tiene por objetivo analizar y comparar los sistemas vigentes en nueve países de América Latina (AL) en materia de sistemas de protección vinculados a valorizar el origen, know-how, procesos de producción y conocimientos tradicionales aplicados a los procesos productivos, ya sea a través del sistema IG/DO, como también de otros sistemas de protección que distingan y valoricen a través de signos distintivos colectivos los productos /servicios de producción local.

Para ello se ha trabajado con expertos nacionales de los países seleccionados: Argentina (Carol O’Donnell), Brasil (Suelen Carls y Pedro Henrique D. Batista, ambos también autores del estudio) Chile (Carolina Belmar), Colombia (José Luis Londoño), Costa Rica (Leonor Obando), México (Karla Priscilia Juarez Bermudez), Paraguay (Berta Davalos), Perú (Luis Alonso García) y Uruguay (Sofía Ruete), partiendo de cuestionarios elaborados por los autores a medida de las necesidades de la investigación, y posteriores intercambios de información y consultas específicas. La información provista por los expertos nacionales incluye normativa vigente, jurisprudencia y casos concretos que ejemplifican el funcionamiento de los sistemas nacionales respectivos.



## INTRODUCCIÓN

La protección de las indicaciones geográficas mediante derechos de propiedad intelectual es una institución relativamente nueva, si consideramos que su obligatoriedad en el marco multilateral sujeta al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se deriva del Acuerdo de Marrakech<sup>1</sup>, el cual contiene compromisos vinculantes por primera vez en materia de propiedad intelectual.

La protección exigida en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se define en dos de sus artículos<sup>2</sup>.

El art. 22 abarca todos los productos, y define un nivel normalizado de protección. Dice que las indicaciones geográficas (IG) deben protegerse para evitar que se induzca al público a error y para impedir la competencia desleal.

El art. 23 proporciona un nivel de protección más elevado o mayor a las IG 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.

Las excepciones están contenidas en el art. 24. El Acuerdo permite excepciones, como el caso de que un nombre se haya convertido en un término común o “genérico”, los términos que constituyen variedades de uva, la homonimia y el caso de que un término ya haya sido registrado como marca de fábrica o de comercio.

La sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas representa el delicado equilibrio alcanzado en la Ronda Uruguay entre distintos intereses. Si bien las negociaciones sobre algunas cuestiones referentes a los ADPIC podrían calificarse en gran medida de debate entre el Norte y el Sur, las relativas a las IG, en particular sobre el vino y las bebidas espirituosas, fueron lo que en su momento se describió como un debate entre el “Viejo Mundo” y el “Nuevo Mundo”, es decir, entre países del “Viejo Mundo” (Europa), y países del “Nuevo Mundo”, a saber, los Estados Unidos, Australia, el Canadá, Nueva Zelanda, y los países de América Latina (AL). Estas diferencias eran también en gran medida paralelas a las que se daban entre importadores y exportadores de productos agrícolas, y se establecieron vínculos con las negociaciones sobre la agricultura de la Ronda Uruguay<sup>3</sup>.

Los compromisos resultantes del Acuerdo de Marrakech han sido incorporados por los países de América Latina, conforme su propio sistema y práctica jurídicos, tal cual lo prevé el acuerdo

---

<sup>1</sup> Los Acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994 y se firmaron en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994.

<sup>2</sup> OMC, «Indicaciones geográficas: Antecedentes y situación actual»

<[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/gi\\_background\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>3</sup> OMC, «Indicaciones Geográficas», *Guía del Acuerdo sobre los ADPIC* (OMC) 1

<[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/modules4\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021.



multilateral<sup>4</sup>. Sin embargo, hay que tener presente que previo a ello, los países de la región contaban ya con instrumentos de diferenciación y valorización de sus productos, por lo general dentro del sistema marcario.

Posteriormente, el mandato de Doha<sup>5</sup> incluye dos cuestiones, ambas relacionadas con el nivel de protección más elevado (art. 23): la creación de un registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas, y la extensión del nivel de protección más elevado (art. 23) al resto de los productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

El estancamiento de las negociaciones en el marco multilateral generó que la agenda regional, a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) incorporara compromisos que en ciertos casos, van más allá de los niveles de protección acordados en el ADPIC, con las implicancias que ello tiene<sup>6</sup>. En este sentido, varios de los países de la región son parte de TLC que contienen, como se verá a través del estudio comparativo, compromisos plus ADPIC en materia de IG, que han sido incorporado a las respectivas legislaciones nacionales.

Las implicancias de los mayores estándares de protección en propiedad intelectual contenidos en los TLC en tanto la aplicación de los principios del GATT/OMC: cláusula de la nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás y trato nacional<sup>7</sup> (TN): igual trato para nacionales y extranjeros<sup>8</sup> es un tema que suscita especial interés por sus efectos jurídicos a la hora de implementar los compromisos asumidos en dichos tratados<sup>9</sup>.

El presente estudio comparativo está enmarcado en el Proyecto de Investigación de la Iniciativa Smart IP del Instituto Max Planck “SIGNOS DISTINTIVOS COLECTIVOS EN LATINOAMÉRICA. FOMENTO DEL DESARROLLO VALORANDO ORIGEN Y CALIDAD” y tiene por objetivo analizar y comparar los sistemas vigentes en nueve países de AL en materia de sistemas de protección vinculados a valorizar el origen, know-how, procesos de producción y conocimientos tradicionales aplicados a los procesos productivos, ya sea a través del sistema IG/DO, como también de otros sistemas de protección que distingan y valoricen a través de signos distintivos colectivos los productos /servicios de producción local.

---

<sup>4</sup> art. 1 párrafo 1 del ADPIC. “Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”. OMC, «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» <[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/t\\_agm0\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>5</sup> OMC, «Declaración ministerial adoptada el 14 de noviembre de 2001»

<[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/minist\\_s/min01\\_s/mindecl\\_s.htm#top](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm#top)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>6</sup> Henning Grosse Ruse-Khan y otros, «Principles for Intellectual Property provisions In bilateral and regional agreements» 878 <<https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-013-0119-1>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>7</sup> Véase OMC, «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» (n 4). art. 1 § 3.

<sup>8</sup> Véase ibid. art. 3

<sup>9</sup> Reto M Hilty y Thomas Jaeger, «Legal Effects and Policy Considerations for Free Trade Agreements: What Is Wrong with FTAs?» (Springer Netherlands 2015) 63-64 <<https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/117629/>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Para lograr dicho objetivo, se ha trabajado como se ha expresado en la Presentación, con expertos nacionales de los nueve países seleccionados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El presente estudio se organiza en una Introducción, y cuatro Capítulos. El primero estudia los sistemas de protección distintos de IG/DO que se utilizan a nivel nacional. El segundo capítulo reseña cómo los nueve países estudiados han incorporado los compromisos ADPIC a sus legislaciones nacionales, a través de las siguientes variables: 1. Sistemas de Protección de IG/DO; 2. Procesos de solicitud para la protección de las IG/DO 3. Infracciones al derecho de IG/DO; 4. Gestión de la producción y control; 5. Políticas públicas y asistencia gubernamental. El tercer capítulo se centra en los TLC suscritos por los países en estudio con otros países o grupos de países que contemplen compromisos en materia de IG/DO. Por último, el capítulo final recapitula respecto a diferencias y similitudes en los sistemas nacionales analizados, conclusiones preliminares, para finalmente plantear posibles líneas de investigación derivadas del Proyecto.

A partir del análisis comparado se identifican cuestiones específicas que interesan ser respondidas, relativas, por ejemplo, a si las IG/DO son el único instrumento eficaz para dar protección a los productos o servicios de AL, dada las distintas particularidades de la realidad social, económica y productiva de cada país. Asimismo, cabe preguntarse si constituyen un instrumento facilitador para agregar valor a los procesos productivos en la región. Por su parte, surge el interrogante respecto si el sistema de IG/DO que prioriza el vínculo con el territorio permite valorizar adecuadamente otros elementos distintivos de las producciones de AL no vinculados al territorio sino al “saber hacer” al perfil del productor, entre otros.

Estos, entre otros interrogantes, proponen un desafío respecto a pensar alternativas para la región, como un sistema regional de reconocimiento mutuo de signos distintivos colectivos que, sumado a los instrumentos existentes y a los compromisos multilaterales asumidos, permitan complementar desde una mirada particular, las potencialidades y necesidades de la región. Sería muy importante, asimismo, de cara al futuro, y considerando que AL tiene un protagonismo indiscutible como proveedor de alimentos al mundo, dar un enfoque “a medida de los países de la región”. Considerar el rol de los signos distintivos de calidad frente a los nuevos desafíos globales: las metas del desarrollo sostenible, alimentos saludables, seguridad alimentaria en la post pandemia: compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas alimentarios para erradicar el hambre, entre otros.



## 1. SIGNOS DISTINTIVOS DISTINTOS DE LAS IG

El estudio comparativo de los sistemas de protección distintivos de la calidad vigentes a nivel nacional se ha realizado sobre nueve países de AL, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

En los países objeto de estudio, así como en otros países de la región llamados “productores del nuevo mundo”, existe fundamentalmente una tradición marcaria para distinguir y valorizar las producciones. Es por ello por lo que se torna de especial relevancia, cuando se pretende estudiar los signos distintivos vigentes en la región, conocer la existencia y características de los diversos sistemas existentes, en muchos casos previos a la incorporación del sistema de IG a las legislaciones nacionales como consecuencia de la firma del Acuerdo de Marrakech<sup>10</sup>, y por ende de las obligaciones asumidas por los países a través del ADPIC.

Es en este sentido que el primer aspecto a identificar y comparar entre las legislaciones de los países en estudio es la existencia o no de sistemas de protección para distinguir y agregar valor a las producciones locales, distintos de las IG.

Se resumen a continuación los elementos destacados de los reportes nacionales de los nueve países, donde surge que efectivamente existen instrumentos legales alternativos a las IG para diferenciar y distinguir productos y servicios, en general enmarcados en el sistema marcario.

En **Argentina** existen signos distintivos diferentes de las IG, que tienen por objeto promover políticas sociales y de desarrollo humano. Estos signos están regulados mediante leyes, decretos y resoluciones y, entre otros, protegen las marcas; las marcas colectivas; aprueban signos distintivos que certifican ciertas características, como así también promueven la creación de agregados de valor para la promoción de la industria local. La normativa prevé que los sistemas de diferenciación distintos a las IG, pueden ser usados junto con IG y/o marcas, en la medida en que se cumplan los requisitos legales adecuados que permitan su uso simultáneo.

Cabe aclarar que la Ley 22.362/1980<sup>11</sup> y su modificatoria 27.444/2018<sup>12</sup>, regula la protección de las marcas y designaciones, aunque no caen bajo su órbita las marcas colectivas, reguladas por una ley especial, como se indica más abajo. Debe tenerse en cuenta que la Ley 22.362 establece que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que sean engañosos y/o constituyan denominaciones de origen o indicaciones geográficas reconocidas expresamente en el país.

---

<sup>10</sup> OMC, «Acuerdo de la Ronda de Uruguay de 1994» <[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/04-wto\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>11</sup> Argentina, «Ley 22.362/1980» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>12</sup> Argentina, «Ley 27.444/2018» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311587/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Además, la ley de marcas y designaciones no incluye expresamente la protección de las marcas de certificación, pero no prohíbe su registro y, por tanto, podrían registrarse marcas de certificación en tanto sus titulares establezcan las condiciones de su uso.

Entre los instrumentos más destacados cabe mencionar:

La Marca Colectiva (Ley N° 26.355/2008)<sup>13</sup> definida como todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social. Tiene un fin social específico ya que su objetivo es promover la participación en el mercado, de productos y servicios de la economía social y ubicar dichos productos o servicios en el mercado formal. Solo pueden ser titulares de marcas colectivas los agrupamientos de productores y/o prestadores de servicios que estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. El signo distintivo común fue aprobado separadamente, (Resolución 1.386/2008)<sup>14</sup> y es la identidad característica para productos y servicios de la economía social.



El “Sello Alimentos Argentinos una Elección Natural” (Ley 26.967/2014)<sup>15</sup> del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene por objetivo promover la diferenciación de los productos alimentarios que se destacan por su calidad, autenticidad y originalidad.



El Sello “Producido por la Agricultura Familiar” (Resolución 419/2015)<sup>16</sup> y su isologotipo. Los objetivos del Sello son visibilizar y promover el aporte de la agricultura familiar a la seguridad y soberanía alimentaria; promover y difundir la calidad y la originalidad de los productos de la

<sup>13</sup> Argentina, «Ley 26.355/2008» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138933/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>14</sup> Argentina, «Resolución 1386/2008» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/147411/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>15</sup> Argentina, «Ley 26.967/2014» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234097/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>16</sup> Argentina, «Resolución 419/2015» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249099/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.



agricultura familiar, y sus condiciones sociales, culturales y naturales de producción, elaboración, transformación y comercialización; otorgar un distintivo especial a los productos de la agricultura familiar con atributos de valor características sociales, económicas, culturales y/o naturales.



El Signo distintivo para Productos Orgánicos. Isologotipo (Resolución 1.291/2012)<sup>17</sup> para distinguir exclusivamente a los productos que revistan la condición de orgánicos.



El Isologo del vino argentino (Ley 26.870/2013)<sup>18</sup> declara al Vino Argentino como Bebida Nacional. Por la Resolución 49/2013 se establece la mención obligatoria en el etiquetado de vinos y bebidas de origen vínico del isologo “VINO ARGENTINO BEBIDA NACIONAL”. La posterior Resolución 20/2020<sup>19</sup> del Instituto Nacional de Vitivinicultura establece que debe mencionarse en el etiquetado de vinos el isologotipo o su texto equivalente.



La Marca Acuicultura Argentina y su isologo (Resolución 7/2015) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo es fomentar y apoyar la expansión del sector que se dedica al cultivo de organismos acuáticos o acuicultura.

<sup>17</sup> Argentina, «Resolución 1291/2012» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206732/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>18</sup> Argentina, «Ley 26.870/2013» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218039/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>19</sup> Argentina, «Resolución 20/2020» <<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229622/20200521>> accedido 28 de diciembre de 2021.



El Signo distintivo y emblema oficial de la Industria Argentina (Resolución No. 209/2013)<sup>20</sup> para ser utilizado en el desarrollo de actividades industriales, la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones en el exterior y en el interior del país.



La MARCA PAÍS ARGENTINA (Decreto 460/2021<sup>21</sup> que derogó el Decreto 191/2018) estableció la Marca Oficial de la República Argentina, con miras a la regularización y estandarización de la imagen nacional en el mundo. La Marca País tiene como objetivo coordinar sus factores diferenciales para posicionarse con mayor éxito en determinados mercados del mundo, promoviendo exportaciones, el crecimiento del turismo e inversiones y difundiendo sus mejores atributos como son la cultura, tradiciones, ciencia, innovación tecnológica y deporte.



**Brasil** también prevé en su legislación nacional distintos signos distintivos distintos a las IG. Las marcas de certificación y las marcas colectivas (Ley 9.279/1996<sup>22</sup>) están disponibles como parte del sistema de propiedad industrial.

<sup>20</sup> Argentina, «Resolución 209/2013» <<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolucion-209-2013-221654>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>21</sup> Argentina, «Decreto 460/2021» <<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246904/20210715>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>22</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021.



La marca colectiva puede ser solicitada por personas jurídicas que representen a un colectivo, como asociaciones de productores y cooperativas.

La marca de certificación, certifica la conformidad de los productos y servicios con ciertas normas técnicas. Las marcas colectivas y de certificación pueden coexistir con las marcas y con las indicaciones geográficas, ya que el propósito de cada una es diferente<sup>23</sup>.

Además, existen otros instrumentos por fuera de la Ley 9.279/1996, que ayudan en la promoción y diferenciación, como, por ejemplo:

El Sello Nacional de Agricultura Familiar, está especialmente creado para la producción de la agricultura familiar brasileña. La Ordenanza 161/2009 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento contiene las reglas para la aprobación de este sello<sup>24</sup>.



La Certificación Orgánica tiene regulaciones nacionales. Existen varias leyes y regulaciones aplicables a la producción orgánica en Brasil. "Centro de Inteligencia Orgánica"<sup>25</sup>.



El Sello "Brazil Agro - Good for Nature" promueve los productos brasileños en el extranjero.



---

<sup>23</sup> En este sentido véase, por ejemplo: Patrícia Maria da Silva Barbosa, Lucia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes y Patrícia Pereira Peralta, «Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas» en Liane Lage, Eduardo Winter y Patrícia Maria da Silva Barbosa (eds), *As diversas faces da propriedade intelectual* (EdUERJ 2013).

<sup>24</sup> Brasil, «Portaria 161/2019» <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-161-de-9-de-agosto-de-2019-210508396>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>25</sup> Brasil, «Ley 10.831/2003» <<https://ciorganicos.com.br/organicos/legislacao-de-organicos/>> accedido 28 de diciembre de 2021.



También se utilizan otras certificaciones internacionales, como: Rain Forest Alliance; Comercio justo; EUREPGAP; ISO; BomSucro; UTZ; o, RTRS.

En **Chile** también se prevén otras figuras para la protección y la diferenciación de productos y servicios. La Ley 19.039 de Propiedad Industrial<sup>26</sup> desde el año 2007 reconoce las marcas colectivas y las marcas de certificación. La reciente modificación a dicha Ley incorporada la Ley 21.355, publicada el 5 de julio de 2021 y entra en vigor el 5 de enero de 2022 define marca colectiva a todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros. Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica. La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.



Si bien no es obligatorio contar con un reglamento de uso y control<sup>27</sup>, en caso de que los titulares lo acompañen al momento de presentar la solicitud será obligatorio para todos sus miembros y su incumplimiento habilita a los otros para pedir su cumplimiento forzoso o una indemnización por perjuicios a aquel productor que lo incumpla. El titular es la asociación de productores. La duración es de 10 años renovables.

Por su parte, las marcas de certificación son consideradas por la legislación chilena como una subespecie de marca colectiva, y por tanto en adición a las características de las marcas colectivas, son signos distintivos destinados a ser aplicados a productos con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes, a unos específicos componentes que pueden estar vinculados a un determinado origen o naturaleza de los productos, por personas debidamente autorizadas, controladas y certificadas<sup>28</sup>. La duración de la marca es de 10 años renovables.

---

<sup>26</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>27</sup> Con la reforma introducida a la normativa chilena, mediante la Ley 21.355/2021, que entrará en vigor en enero de 2022, se transforma en un requisito obligatorio contar con un reglamento de uso y control para pedir una marca colectiva o una marca de certificación.

<sup>28</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 19, inciso 5.



Las marcas colectivas y de certificación solo necesitan contar con un reglamento de uso y control. El reglamento de uso deberá cumplir con los requisitos siguientes<sup>29</sup>:

- a) Contener los datos de identificación del titular.
- b) Individualizar los productos o servicios que distinguirá la marca colectiva o los productos y servicios que serán objeto de la certificación.
- c) Indicar las condiciones y modalidades para el uso de la marca.
- d) Contener los motivos por los que se pueda prohibir el uso de la marca colectiva a un miembro de la asociación o a la persona previamente autorizada en el caso de la marca de certificación.
- e) Contener las demás menciones que establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación según lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la de examen sustantivo, en caso de que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.

Las marcas colectivas y de certificación se aplican a todo tipo de productos y/o servicios. En la práctica ambos tipos de marcas han sido utilizadas para proteger signos que, a su vez, podrían ser conceptualmente IG.

Por lo tanto, dentro del sistema de marcas comerciales, se incorporaron las marcas colectivas y las marcas de certificación como un tipo especial de marcas.

No obstante, la normativa no deroga y es complementaria a los sistemas de protección preexistentes, en virtud de los cuales y mediante leyes especiales y decretos administrativos del Ministerio de Agricultura, de forma previa al Acuerdo sobre los ADPIC, se reconocían la DO Pisco y las denominaciones de origen de vinos y que también es complementario y paralelo al registro general de IG y denominaciones de origen para productos creado el año 2005<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Chile, «Ley 21.355/2021» art. 23bis C <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162253&tipoVersion=0>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>30</sup> La ley 19.996 publicada el año 2005 modificó la ley 19.039 de Propiedad Industrial para incorporar las obligaciones derivadas de la adhesión a la Organización Mundial de Comercio e implementó un sistema general para el registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen para todo tipo de productos bajo la administración de la misma autoridad que administra las marcas comerciales; el cual, no obstante, dejó fuera de dicho sistema a las DO previamente creadas de Pisco y vinos, que se encuentran reguladas por el Ministerio de Agricultura de Chile.

Por último, el Ministerio de Agricultura de Chile, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario ha registrado como marcas simples las marcas manos campesinas, que utilizan como un sello para potenciar y diferenciar la agricultura familiar en el país<sup>31</sup>.



En **Colombia** también existen otros sistemas de protección distintos de IG. Ellos son las Marcas de Certificación y las Marcas Colectivas. Las disposiciones legales sobre el sistema *sui generis* de protección de IG, y el sistema de registro de marcas de productos/servicios y las marcas de certificación y protección están contenidas en la misma legislación, que es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 2000<sup>32</sup>. El sistema de marcas colectivas está regulado en los art. 180 a 184. El de marcas de certificación de los art. 185 a 189. Por su parte el sistema *sui generis* está comprendido en el título XII art. 201 a 223 de la Decisión Andina 486 en comentario.

De acuerdo a los art. 185 y 186 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Asimismo puede ser titular de una marca de certificación una empresa, institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Las marcas de certificación pueden utilizarse junto con la marca de un producto o servicio determinado. La etiqueta que se utiliza como marca de certificación será la prueba de que los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas específicas exigidas para su utilización. La aplicación de uno u otro sistema es optativo, es decir no hay exclusión, basta hacer la adecuación típica para solicitar la protección por un sistema o por el otro.

Es importante resaltar entonces que es optativo pero no indistinto, ya que el sistema *sui generis* contempla para la protección de las denominaciones de origen la obligación de demostración del nexo causal o vínculo entre la calidad o característica del producto con el territorio o el factor humano. Por ende, puede afirmarse que un signo que cumple todas las condiciones para ser DO

---

<sup>31</sup>Véase Chile, «Sello Manos Campesinas» <<https://www.chileagricola.cl/sello-manos-campesinas/>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>32</sup> Comisión de la Comunidad Andina, «Decisión 486/2000: Régimen Común sobre Propiedad Industrial» <<http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp>> accedido 28 de diciembre de 2021.



puede también solicitarse o protegerse como marca de certificación o marca colectiva, pero no viceversa.

Es por ello que las marcas de certificación y las marcas colectivas se utilizan para la diferenciación e identificación de características comunes o de estándares de servicios (las DO no protegen servicios) o de productos que prefieran dicha protección o cuyo vínculo con el territorio pueda ser simplemente indicativo de un origen sin necesidad de atar este origen a una calidad o característica específica.

Una de las mayores diferencias está en la forma de aplicación de normas de marcas de fábrica o de comercio al sistema *sui generis* o al sistema de marcas de certificación. En el caso de marcas colectivas o de certificación, cuando no existe norma expresa, remite a las normas de marcas de fábrica o de comercio. Así, todo el procedimiento de registro y quizás varias de los motivos de negación de marcas de fábrica pueden ser aplicados a los de marcas de certificación y colectivas.

En cambio el sistema de DO contempla su propio catálogo de límites a su protección, entre las que se encuentra la existencia de marcas previas que sean reproducidas por la DO cuya protección se pretende.

A continuación algunos ejemplos:

Marca de certificación



Marca colectiva:



En el caso de **Costa Rica**, también su legislación contempla formas de protección distintas de IG, como lo son las marcas colectivas y las marcas de certificación.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (revisada en 2008)<sup>33</sup> contempla la protección de marcas colectivas, marcas de certificación e IG, entre otras figuras legales de protección. Define

<sup>33</sup> Véase Costa Rica, «Ley 7.978/2000»

<[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021.



las marcas colectivas como aquellas en las que el titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca de un producto o servicio. En el caso de marcas de certificación, son aplicables para productos o servicios en los que el titular tiene la facultad de certificar las características del producto. Las marcas pueden incluir nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen. Se presume que existe un riesgo de confusión, cuando una IG y una marca son idénticas y resultan aplicables al mismo bien o servicio, en tales casos prevalece el primer signo registrado.

Si bien la Ley de Marcas pareciera encuadrar la figura de IG y DO para bienes, el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo 33743 J-COMEX<sup>34</sup> y sus reformas, contempla la posibilidad de que las IG y DO sean empleadas tanto para bienes como para servicios (ver al respecto art. 4 del Reglamento).



En el caso de **México**, los productos que cuentan con una determinada calidad, reputación, u otra característica imputable fundamentalmente a su origen geográfico, tienen la posibilidad de protección a través de figuras que se regulan en la Ley<sup>35</sup> tales como las Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación.

El registro de una marca colectiva procede para distinguir en el mercado, los productos o servicios de las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”. Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la ley para las marcas.

<sup>34</sup> Véase Costa Rica, «Ley 33.743/2000»

<[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>35</sup> México, «Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020» <[https://leyes-mx.com/ley\\_federal\\_de\\_proteccion\\_a\\_la\\_propiedad\\_industrial.htm](https://leyes-mx.com/ley_federal_de_proteccion_a_la_propiedad_industrial.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021.



Por su parte la marca de certificación es un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como: I.- Los componentes de los productos; II. Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados; III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y IV.- El origen geográfico de los productos. La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. En el caso de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.

Cuando la marca de certificación se constituya por una indicación geográfica nacional, sólo podrán solicitar el registro: I.- Las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar con la indicación; III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar

La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de las reglas para su uso, indicando: I.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; II.- La representación de la marca; III.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado; IV.- El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior; V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo; VI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso; VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia; VIII.- La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección; IX.- En su



caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional.

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso. Solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término “Marca de Certificación Registrada”.



La diferencia fundamental entre marcas colectivas y las marcas de certificación es que la primera sólo puede ser utilizada por un grupo específico de personas o empresas, como podría ser, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser usada por toda persona física o moral que cumpla con las reglas establecidas por el titular de la marca.

En **Paraguay**, asimismo existen sistemas de protección distintos de las IG y DO. Además de las marcas tradicionales, existe protección para marcas colectivas y de certificación, las cuales se encuentran contempladas en la Ley 1294/98 de Marcas<sup>36</sup>. Las marcas colectivas son definidas por la ley como todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular. O sea que protege productos y servicios de más de una empresa que lo utilicen bajo el control de un titular.

En relación a las marcas de certificación, la misma ley las define como un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca. En este caso también comprende productos y servicios. Si bien, ambos tipos de marcas tiene características específicas, poseen igual duración que las marcas, es decir 10 años renovables indefinidamente.

La legislación de **Perú** prevé otros sistemas de diferenciación distintos de IG y DO, que son las Marcas Colectivas, Marcas de Certificación, y las Especialidades Tradicionales Garantizadas.

En el Perú, al igual que en Colombia, los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad

---

<sup>36</sup> Véase Paraguay, «Ley 1.294/2012» <<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/862/de-marca>> accedido 28 de diciembre de 2021.

Industrial, y el Decreto Legislativo 1.075/2008<sup>37</sup>, y el Decreto Legislativo 1.397/2018<sup>38</sup> que lo modifica.

La legislación entiende por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. Podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.



Por su parte la legislación entiende por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca, que podrá ser una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; definir las características garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en que se ejercerá el control.

El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. Una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

<sup>37</sup> Véase Peru, «Decreto Legislativo 1.075/2008» <<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>38</sup> Véase Peru, «Decreto Legislativo 1.397/2018» <<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Decreto+Legislativo+Nº+1397.pdf/9388f7b7-4cbe-439d-f79d-fe11be518fe7>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Por último, es muy interesante destacar que el Decreto Legislativo N° 1397 incorpora al sistema nacional las especialidades tradicionales garantizadas (ETG)<sup>39</sup>, que actualmente se encuentra en proceso de reglamentación<sup>40</sup>. A través de las cuales se busca proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación y a informar a los consumidores de sus atributos. Es de destacar que el vínculo, más que con el territorio, es con una tradición culinaria.

A partir del uso de las ETG, se busca dar valor agregado a productos de la gastronomía peruana en su comercialización, producción o transformación. Las ETG son signos de calidad que garantizan que determinadas preparaciones gastronómicas tienen ingredientes y/o métodos de preparación tradicionalmente peruanos. Es decir, a través de esta herramienta legal, por primera vez el Perú contaría con una protección efectiva de los conocimientos e ingredientes que han dado identidad a la gastronomía peruana. Por ejemplo, platos típicos como el ají de gallina, la papa a la huancaína, el seco de chavelo, el lomo saltado, la pachamanca, entre otros, o postres tradicionales como la mazamorra morada, el King Kong, el suspiro a la limeña, entre otros, podrían recibir el tratamiento de ETG y, por lo tanto, ser protegidas y reivindicadas bajo un régimen sui géneris de propiedad industrial.

Ahora bien, el derecho conferido a las ETG no depende del origen de un plato de comida, sino que se refiere a una receta o método de producción o transformación que responda precisamente a una práctica considerada como “tradicional”. La no dependencia del origen resulta importante para no crear falsas expectativas respecto del contenido del nuevo derecho: las especialidades tradicionales garantizadas no son certificados de oriundez de una determinada receta –aunque indirectamente pueda señalar la procedencia– sino que aseguran el carácter tradicional de la receta o el método empleado para ejecutarla.

---

<sup>39</sup> En la Unión Europea se especifica que las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) “[...] permiten responder a la demanda de los consumidores de productos tradicionales con características específicas”. Véase Consejo de la Unión Europea, «Reglamento (CE) 509/2006» <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:32006R0509>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>40</sup> Véase Perú, «Documento de Trabajo Institucional del Indecopi 002/2020: Propuestas del Indecopi para la reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas» (2020) <<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1859780-documentos-de-trabajo-para-comentarios>> accedido 28 de diciembre de 2021.



La legislación de **Uruguay**, como el resto de los países analizados, prevé sistemas de protección distintos de IG /DO para diferenciación y agregación de valor. Ellos son las marcas colectivas, marcas de certificación. Están contenidos en la Ley 17.011/1998 “Ley de Marcas” y su Decreto Reglamentario 34/1999 y Decreto 283/93<sup>41</sup>.

Según la legislación, la marca colectiva es definida como aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una colectividad de productores, industriales, comerciantes prestadores de servicios determinadas, a fin de diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros respecto a los de terceros. La solicitud de registro deberá incluir un reglamento de uso, por el que se indicarán los datos de identificación de la asociación solicitante, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

La figura se rige, por remisión, y salvo disposición en contrario contenida en el referido capítulo, por las demás disposiciones de la Ley de Marcas. Así, su vigencia es de 10 años, renovables indefinidamente por igual período mediante solicitud formal de renovación.

Es posible registrar como marca colectiva una indicación geográfica extranjera, existiendo diversos casos vigentes a la fecha de elaboración del presente documento.

<b>PADANO GRANA</b> - CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO [IT]
<b>GP GRANA PADANO</b> - CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO [IT]
<b>SPECK ALTO ADIGE I.G.P. SÜDTIROLER SPECK G.G.A. SÜDTIROL INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA GESCHÜTZTE GEOGRAPHISCHE ANGABE</b> - CONSORZIO TUTELA SPECK ALTO ADIGE-SÜDTIROLER SPECK CONSORTIUM [IT]
<b>PARMA</b> - CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA [IT]
<b>CONSORZIO DELL'ASTI D.O.C.G.</b> - CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI [IT]
<b>SÜDTIROLER APFEL G.G.A. SÜDTIROL</b> - CONSORZIO MELA ALTO ADIGE [IT]

<sup>41</sup> Véase en Uruguay, «Ley 17.011/1998» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>> accedido 28 de diciembre de 2021.y Uruguay, «Decreto 34/1999» <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/34-1999>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Las marcas de certificación y garantía, según la ley, marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo. O sea que asimismo comprende productos y servicios.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente.

No podrá ser utilizada respecto de los productos o servicios de su titular. La ley prohíbe expresamente el registro como marca de garantía o de certificación de una DO, que deberán registrarse de acuerdo con las normas específicas contenidas en el Capítulo correspondiente de la propia Ley.

Como en los demás casos analizados, la solicitud de registro deberá incluir un reglamento de uso, por el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular. No podrá ser transmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación titular. Su registro tendrá una duración indefinida, pudiéndose extinguir por anulación del registro o por disolución o desaparición de su titular.





## 2. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DE LOS COMPROMISOS ADPIC

### 2.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE IG/DO

Por lo general, las IG/DO reciben protección en diferentes países y regiones mediante gran variedad de sistemas, y con frecuencia utilizando una combinación de dos o más de los sistemas. Como bien explica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), existen distintas formas de proteger una indicación geográfica, entre ellos los denominados sistemas *sui generis* (regímenes especiales de protección), las marcas colectivas o de certificación y las modalidades centradas en las prácticas comerciales, incluidos los regímenes administrativos de aprobación de productos. Tales sistemas se han elaborado con arreglo a distintas tradiciones jurídicas y en el marco de condiciones históricas y económicas particulares. Los sistemas nacionales y regionales de protección de las indicaciones geográficas de los distintos Miembros incluyen una combinación de leyes de aplicación general sobre las prácticas comerciales, en particular contra el engaño a los consumidores y la competencia desleal, la certificación o la protección de las marcas colectivas de acuerdo con la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, y una gama de sistemas *sui generis* (es decir, sistemas creados específicamente para una categoría de propiedad intelectual de protección de las IG)<sup>42</sup>.

El estudio comparativo de la implementación nacional de los compromisos ADPIC realizado sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica; México, Paraguay, Perú y Uruguay, arroja que los nueve países en estudio no escapan a la regla general, y reciben protección mediante gran variedad de sistemas y con frecuencia utilizando una combinación de dos o más de los sistemas y en todos los casos contemplan en su legislación la protección de las IG mediante sistemas *sui generis*. Entendiendo por *sui generis* aquellos sistemas o arreglos normativos o jurídicos mediante los cuales los países han establecido mecanismos especialmente diseñados para la protección de las IG; esto es, creando instituciones especiales y distintas a las existentes sobre marcas, competencia desleal o protección al consumidor.

En consecuencia, puede afirmarse que los países en estudio han incorporado las obligaciones en materia de IG del Acuerdo ADPIC en sus legislaciones nacionales, pero varían en su modalidad en los respectivos países. Si bien existen esquemas de integración regional en América Latina que podrían haber contemplado una armonización normativa al respecto, de los países estudiados sólo en el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a través de la Decisión 486 de 2000 ello ha sido así.

---

<sup>42</sup> OMC, «Indicaciones Geográficas» (n 3) 2.



A continuación, se detallan las características principales en que los nueve países incorporaron los compromisos ADPIC en materia de IG. Ello se organiza comparando seis aspectos de interés prioritario para el desarrollo del estudio.

- a) Características del sistema de protección de IG/DO. Vigencia del sistema a nivel nacional.
- b) Alcance de la protección. Niveles de protección. Productos o actividades con protección adicional
- c) Cristalización a nivel de los Sistemas de Registro. Productos/actividades abarcadas.
- d) Titularidad del Derecho. Derechos conferidos. Límite temporal.
- e) Límites a la exclusividad del derecho de IG: marcas, genéricos, variedades vegetales, homónimos
- f) Uso en la etiqueta de términos “similar”, “tipo”, “clase”.

### ***2.1.1. Características del sistema de protección de IG/DO y vigencia del sistema a nivel nacional***

**Argentina**, luego de haber ratificado el Acuerdo de los ADPIC, adoptó un sistema *sui generis* de protección y registro de las IG mediante el dictado de dos leyes especiales. La Ley 25.163/99<sup>43</sup>, que establece el régimen legal para el reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica y la Ley 25.380/01<sup>44</sup>, que establece el régimen legal para las Indicaciones de procedencia (IP) y denominaciones de origen (DO) de productos agrícolas y alimentarios.

Además, existen en el plexo normativo, otras normas que impiden el uso o apropiación indebida de las IG/DO: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su versión del Acta de Lisboa de 1958<sup>45</sup>. El Convenio contempla la protección de las Indicaciones de Procedencia o de las Denominaciones de Origen y la represión de la competencia desleal. Además, los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado de los emblemas del Estado de los países de la Unión, cuando este uso induzca a error.

No obstante, en la Argentina ha prevalecido el derecho marcario sobre un nombre geográfico que pudiere estar en colisión con una IG si la marca estaba dotada de otros elementos que contribuían a formar un signo que no se consideraba engañoso. Esta tendencia se revierte, aunque lentamente, a medida que se otorga relevancia al instituto de la IG. En los casos en que estuvo cuestionado el

<sup>43</sup> Véase Argentina, «Ley 25.380/2000» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65762/texact.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021. y Argentina, «Decreto 57/2004» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91880/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>44</sup> Véase Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43). y el Argentina, «Decreto 556/2009» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153460/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>45</sup> Aprobada por la Argentina mediante la Ley 17.011/1966. La Ley 22.195/1980, aprobó la Acta adoptada en Estocolmo (salvo los art. 1 a 12 respecto de los que rige el Acta de Lisboa).



registro de marcas compuestas por nombres geográficos extranjeros, las sentencias de los tribunales argentinos que se dictaron—mucho antes de la adopción de las leyes especiales—, fueron a favor del registro de la marca<sup>46</sup>.

Por su parte, el Código Alimentario Argentino<sup>47</sup>, y sus sucesivas modificaciones, en sus normas para la rotulación y publicidad de los alimentos, establece que no pueden usarse las denominaciones que puedan inducir a error o no proporcionen información veraz. Sin embargo, estipula que se pueden usar denominaciones de un lugar geográfico distinto al de producción si se indica la expresión “tipo”, salvo para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características. Esta excepción es conteste con lo dispuesto por el art. 23 de ADPIC<sup>48</sup>.

Asimismo, la Ley de Marcas y Designaciones<sup>49</sup>, establece la prohibición de registrar DO nacionales o extranjeras como marcas, e impide el registro de aquellas marcas que puedan inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. De acuerdo con la última reforma del decreto reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones, las DO nacional o extranjeras referidas comprenden las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la República Argentina. Como se ha puntualizado, la tendencia se revierte respecto a la prevalencia del derecho marcario en los últimos años, y existen fallos judiciales en los que prevalece el derecho de la IG sobre el marcario<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> “Société Pommery Greno y otros c/ S.A. Vitivinícola y Comercial Gutiérrez y de la Fuente”, CSJN\_14/11/1960, La Ley cita online: 70025858: En este caso en que se discutió la validez de la marca MONT REIMS para bebidas alcohólicas, la Corte Suprema de la Nación resolvió que MONT REIMS no era un término que hubiera pasado al uso general y que pudiera inducir a engaño en cuanto al verdadero origen de los productos. En particular, la Corte sostuvo que la inclusión de los términos INDUSTRIA ARGENTINA disipaba cualquier tipo de confusión.

“Cycles Motor c/ IKA”, CCCF, Sala II, 04/12/1970: Diez años después del caso anterior, se desestimó la demanda tendiente a que se declare la nulidad de la marca TORINO para automóviles. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal sostuvo que no había una “coincidencia caracterizante” entre los automóviles y la localidad TORINO de Italia. Asimismo, sostuvo que el término TORINO no había pasado al uso general

“Stabilisierungsfond Für Wein c/ Bodegas Esmeralda SA”, La Ley, Cita online: AR/JUR/2101/1986, CSJN 10/04/1986: En este caso, se admitió el registro de la marca KIEDRICH para vinos por considerar que la inclusión de “Industria Argentina” desestimaba cualquier confusión sobre el origen del producto.

<sup>47</sup> Argentina, «Ley 18.284/1969» <<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18284-21841>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>48</sup> art. 23 párrafo 1. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas  
Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, 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 análogas. OMC, «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» (n 4).

<sup>49</sup> Argentina, «Ley 22.362/1980» (n 11) v y modificaciones de la Ley 27.444/2018 (n 12).

<sup>50</sup> En autos “Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/Institut National des Appellations D’Origine (INAO)”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (CNCCF), Sala I, del 12-8-2010. La CNCCF confirmó la sentencia de Primera Instancia y declaró fundada la oposición formulada por la demandada contra la solicitud de una marca constituida por una denominación de origen extranjera.

En autos “Establecimiento Humberto Canale SA c/Munetta, Patricio s/cese de uso de marcas y daños y perjuicios”, Causa FGR 11000577/1999. Con fecha 9-9-2014 la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Provincia de Río Negro, anuló el registro de la marca PATAGONIA, en clase 33 internacional, que había sido registrada originalmente el 12-9-1989 y renovada posteriormente. El registro se anuló sobre la base de lo dispuesto en el art. 3 inciso d) de la Ley de Marcas.



Por último, la normativa sobre Lealtad Comercial<sup>51</sup> otorga protección a las DO, y consecuentemente a las IG e IP, aunque excluye de la protección a las DO que pasaron a ser el término habitual del producto por su uso, las que serán de libre utilización. La norma define qué se entiende por competencia desleal, enumera en la lista taxativa de actos de competencia desleal a la “explotación indebida de la reputación ajena” entendiéndose por tal a la realización de actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

En lo que a DO específicamente se refiere, no podrá utilizarse una DO nacional o extranjera, para identificar un bien o servicio cuando éste no provenga de la zona respectiva, salvo cuando sean DO de uso generalizado, que serán de utilización libre (aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del bien).

**Brasil** también presenta un sistema *sui generis* de protección. Las IG están protegidas dentro del alcance de la Ley de Propiedad Industrial<sup>52</sup>. Según la citada ley, las IG protegidas difieren entre la IP ("indicação de procedência") y la DO (denominação de origem). La IP consiste en un nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que es conocido como centro para la extracción, producción o fabricación de un determinado producto o prestación de un determinado servicio. La DO consiste en un nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusivamente o esencialmente al entorno geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. Es interesante puntualizar que legalmente, no existe un requisito expreso de notoriedad para la protección de un signo distintivo como denominación de origen. A pesar de esto, existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia<sup>53</sup> que indicó que la notoriedad es un requisito general para el registro de IG (a pesar que la ley no establece requisitos legales para la protección de las IG), pero sin explicar las razones que lo llevaron a esta conclusión. Como resultado, no hay certeza sobre la interpretación de la ley con respecto a este punto.

En **Chile** asimismo se observa un sistema *sui generis* de protección, ya que ha establecido mecanismos especialmente diseñados para la protección de las IG; esto es, creando instituciones especiales y distintas a las existentes sobre marcas, competencia desleal o protección al consumidor. Chile estableció un registro especial de IG y DO, con un procedimiento especial y con acciones

---

<sup>51</sup> Argentina, «Decreto 274/2019» <<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205888/20190422>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>52</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22).

<sup>53</sup> STJ - REsp 1237752



particulares para su defensa. De este modo, a través de la reforma a la ley de Propiedad Industrial<sup>54</sup> de Chile se crea un registro especial para IG, el cual es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dicho sistema *sui generis* incorporó además dentro del sistema de marcas comerciales, las marcas colectivas y las marcas de certificación como un tipo especial de marcas. No obstante, no deroga y es complementario con los sistemas de protección preexistentes, en virtud de los cuales son fuente de derecho las leyes especiales y decretos administrativos del Ministerio de Agricultura, que reconocen la DO Pisco y las DO de vinos.

Además del registro especial de IG y DO, es interesante destacar que, en el caso de Chile, las IG reconocidas mediante TLC constituyen también otra fuente de reconocimiento. Esto implica que las IG extranjeras protegidas a través de listas anexadas a los TLC no requieren incorporación al registro para gozar de la protección en territorio nacional, sino que la fuente del derecho es el propio acuerdo.

A modo de resumen, desde el año 2005 (pues antes sólo existían DO para vinos y espirituosas) los signos distintivos de todo tipo de productos que informan una procedencia geográfica particular y cuya calidad, característica se deba principalmente a su origen geográfico, pueden optar por una serie de herramientas de propiedad intelectual para ser protegidos en Chile, mecanismos que son complementarios entre sí.

Asimismo, y para hacer valer el derecho ante una presunta infracción, desde el año 2007 los titulares de IG pueden también accionar a través de la Ley de Competencia Desleal<sup>55</sup>, aunque no hayan sido reconocidas en el registro de INAPI o en decretos del Ministerio de Agricultura.

En el caso de **Colombia**, dado que tiene un sistema de marcas de certificación y colectivas que pueden consistir en nombres geográficos, se puede afirmar que tiene un sistema *sui generis* de protección de indicaciones geográficas como también un sistema de marcas.

Las disposiciones legales sobre el sistema *sui generis* y el sistema de registro de marcas de productos/servicios y marcas de certificación y colectivas están contenidas en la misma legislación, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 2000. El sistema *sui generis* está comprendido en dicha norma<sup>56</sup> que comprende las DO y las IP. La aplicación de uno u otro sistema es optativo, es decir no hay exclusión, basta hacer la adecuación típica para solicitar la protección por un sistema o por el otro. No obstante, hay que tener presente que el sistema *sui generis* contempla para la protección de las DO la obligación de demostración del nexo causal o vínculo entre la calidad o característica del producto con el territorio o el factor humano. Por ende, puede afirmarse que un signo que

<sup>54</sup> Chile, «Ley 19.996/2005» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=236219>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>55</sup> Chile, «Ley 20.169/2007» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=258377>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>56</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 201-223.



cumple todas las condiciones para ser DO puede también solicitarse o protegerse como marca de certificación o marca colectiva, pero no viceversa.

Una de las mayores diferencias está en la forma de aplicación de disposiciones que rigen las marcas de fábrica o de comercio al sistema *sui generis* o al sistema de marcas de certificación. Pues estos últimos hacen remisión a aquellas cuando no exista una norma expresa. Así, mientras todo el procedimiento de registro y quizás varias de los motivos de negación de marcas de fábrica pueden ser aplicados a los de marcas de certificación y colectivas, el sistema de DO contempla su propio catálogo de límites a su protección. Entre estos límites se encuentra la existencia de marcas previas que sean reproducidas por la DO cuya protección se pretende.

**Perú**, por ser parte de la Comunidad Andina (CAN) también tiene al igual que Colombia las disposiciones legales sobre el sistema *sui generis* y el sistema de registro de marcas de productos/servicios y marcas de certificación y colectivas contenidas en la Decisión 486 citada. A nivel de dicha normativa comunitaria se les denomina IG en forma genérica, las cuales incluyen dos modalidades: las DO y las IP. Asimismo, el Perú ha establecido como elemento constitutivo de la propiedad industrial, a las IG, encontrándose pendiente su reglamentación desde el año 2018. El sistema se centra en un derecho de exclusividad en el uso de la DO, y como consecuencia la protección 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 una infracción a los derechos de propiedad industrial.

El derecho que se concede es colectivo, cuya titularidad corresponde al Estado, pudiendo delegar ciertas facultades a la organización, conformada por personas que se dedican a la elaboración del producto protegido, como son los Consejos Reguladores. La protección recae sólo sobre la DO y no sobre el producto o el método de producción.

En **Costa Rica** también encontramos un sistema *sui generis* de protección para las IG. Las disposiciones están contenidas en la Ley de Marcas y otros signos distintivos<sup>57</sup>, incluye definiciones para indicación geográfica y denominación de origen. El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de IG y DO.

Asimismo, **México** tiene un sistema *sui generis* de protección de las IG. Los sistemas de protección previstos en Ley de la Propiedad Industrial contemplan la IG, Marca de certificación y DO. En el caso de IG nacionales protegidas como marcas de certificación, éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación. La normativa vigente<sup>58</sup> define la DO como el nombre de una zona

---

<sup>57</sup> Para conocer las alteraciones, véase Costa Rica, «Ley 8.632/2008»

<[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62950&nValor3=72128&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62950&nValor3=72128&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>58</sup> Mexico (n 35).



geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación. Asimismo, entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país.

Respecto a la protección y reconocimiento de las DO en México es importante precisar que la citada Ley establece procesos claros de protección y reconocimiento tanto de denominaciones de origen nacionales como extranjeras. En relación al tipo de protección dada se establece que la protección que se concede a la DO e IG se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

El reconocimiento de las DO extranjeras está sujeto a un procedimiento diferenciado establecido en la Ley por la cual el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reconocerá a las DO o IG protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en la Ley. El Instituto inscribirá las DO o IG protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto.

En el caso de **Paraguay** también tiene un sistema *sui generis*. Su legislación sobre IG y DO<sup>59</sup> es el marco rector de esta figura de propiedad intelectual. La ley entiende por DO el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales, así como los que sean resultado de la actividad humana.

Por su parte la IG refiere al nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Asimismo, es interesante destacar que la citada ley considerara DO o IG a las denominaciones tradicionales, sean geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio y que cumplan las condiciones.

En **Uruguay** existe también un sistema *sui generis*. La ley de Marcas de Uruguay<sup>60</sup> regula las IP, las IG y las DO, cada una con su propia definición, y establece que las tres son protegibles. Define la

---

<sup>59</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» <<https://www.bacn.gov.py/archivos/1138/20141016083513.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>60</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41).



IG como aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica de este sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Asimismo, expresa que se entiende por IP el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación de este. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro. El uso de una IP no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión. Por su parte entiende por DO el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Crea los registros de IG y DO en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a IG y DO de productores véricos nacionales.

Asimismo, la Ley establece que el uso de una IG, DO o IP está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate. El otorgamiento de IG o DO corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se exigirá, además, el cumplimiento de requisitos de calidad.

### ***2.1.2. Alcance y niveles de protección y productos o actividades con protección adicional***

Luego de haber determinado que en todos los países en estudio las obligaciones establecidas en el ADPIC fueron incorporadas mediante un sistema sui generis, con sus particularidades en cada caso, ahora se profundizará respecto al alcance de la protección y los niveles que los sistemas nacionales vigentes brindan para las IG/DO.

En **Argentina** las leyes sui generis han receptado los estándares diferenciados de protección del ADPIC. La ley relativa a productos agrícolas y alimentarios<sup>61</sup> brinda el estándar mínimo de protección establecido por el art. 22 del ADPIC para las IG de dichos productos, es decir no da derechos exclusivos, pero si otorga protección contra la competencia desleal y engaño al consumidor. La Ley protege tanto las IG como las DO, pero en ningún caso otorga derechos exclusivos.

---

<sup>61</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43) v modificaciones de la Ley 25.966/04.



En cambio, la ley para los productos vnicos y bebidas espirituosas de origen vnico<sup>62</sup>, admite una protecci3n adicional, o sea derechos exclusivos conforme el art. 23 de ADPIC. Reconoce, asimismo, niveles de protecci3n diferentes segn sea el vnculo del producto con su origen geogrfico y la cantidad de etapas y exigencias que en el proceso de elaboraci3n se lleven a cabo en el mismo lugar geogrfico. La ley protege las IP, IG y Denominaciones de Origen Controladas (DOC). En relaci3n con las IG extranjeras, las leyes Sui Generis establecen que sern protegidas en tanto estn protegidas en su pas de origen y, para su reconocimiento, sus titulares debern cumplir con los requisitos, recaudos y procedimientos que estas leyes establecen.

El uso de la IG est reservado exclusivamente para los vinos o bebidas espirituosas de origen vnico de calidad. El empleo de una DOC queda reservado exclusivamente para los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vnico, calidad superior, producidos en una regi3n cualitativamente diferenciada y determinada del territorio nacional, cuyas cualidades o caractersticas particulares se deban exclusiva o esencialmente al origen geogrfico, abarcando los factores naturales y humanos. Ambas son protegidas con derechos exclusivos.

El uso de la IG para productos agrcolas est destinado al producto originario del territorio, pas, o regi3n asociada a determinada calidad u otras caractersticas del producto atribuibles fundamentalmente a su origen geogrfico. El producto agrcola y/o alimentario amparable por una DO ser el originario de una regi3n, provincia, departamento, localidad, rea o zona, de reconocida tipicidad y originalidad que, producido en un entorno geogrfico determinado, con cualidades particulares que le confieren un carcter distinto al resto de los productos del mismo origen, aun en condiciones ecol3gicas y con tecnologas similares, por la influencia del medio natural y del trabajo del hombre.

Con respecto a la protecci3n (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, la normativa citada no contempla la protecci3n de otros productos ni tampoco de servicios. Respecto del alcance del trmino "agrcola" la reglamentaci3n de la Ley relativa a productos agrcolas y alimentarios establece que se incluyen tanto los productos provenientes de la agricultura como los de la ganadera y pesca. Por tanto, quedan comprendidos las fibras vegetales (lana, algod3n) y las animales (cueros), madera (hasta su primera transformaci3n), plantas ornamentales, pero no se incluyen artesanas ni derivados de textiles como prendas de ropa.

En cuanto a las especificidades del alcance de la protecci3n en cada caso, la Ley de vinos y bebidas de origen vnico establece que la IP protege la designaci3n para vinos de mesa y vinos regionales.

---

<sup>62</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60510/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021.



La IG protege la designación del vino o bebida espirituosa de origen vínico de calidad, y la DOC protege la designación de los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vínico, de calidad superior, y cuyo proceso de elaboración, materia prima y embotellado se realiza en el área protegida. Tanto en el caso de la IG de vinos como de bebidas espirituosas de origen vínico el alcance de la protección otorga exclusividad, conforme lo establece el art. 23 del ADPIC. Cabe aclarar que la protección de las IP para vinos de mesa ha quedado sin efecto y, por tanto, la IP queda reservada solo para los vinos regionales.

La Ley de productos agrícolas distingue las IG y las DO. Ambas están destinadas a productos agrícolas y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados. La IG identifica un producto como originario, del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. De acuerdo con dicha ley, la DO es una designación de carácter superior que se otorgará cuando el producto sea originario de una región, provincia, departamento, localidad, área o zona, de reconocida tipicidad y originalidad que, producido en un entorno geográfico determinado, desarrolla cualidades particulares que le confieren un carácter distinto al resto de los productos del mismo origen, aun en condiciones ecológicas y con tecnologías similares, por la influencia del medio natural y del trabajo del hombre. El alcance de la protección que otorga la ley a las IG y las DO de productos agrícolas no es exclusiva, conforme el art. 22 de ADPIC.

En **Brasil** las disposiciones generales sobre IG están en una misma norma que es la Ley de Propiedad Industrial<sup>63</sup>, sin distinguir entre productos vínicos y espirituosas y el resto de los productos agrícolas. La ley asigna el derecho de uso a los titulares de forma genérica, sin determinar las acciones específicas y ni siquiera las excepciones al derecho de uso exclusivo de los productores y proveedores de servicios.

La legislación brasileña no hace ninguna diferencia con respecto al alcance de la protección de las IG y las DO. El uso de la IG está restringido a los productores y proveedores de servicios establecidos en el área definida. En el caso de las DO, es necesario cumplir con los requisitos de calidad para el ejercicio del derecho de uso por parte de los productores y proveedores de servicios.

El alcance de la protección no es explícito, sino que se determina más específicamente en las disposiciones sobre los delitos contra las IG, por lo cual la fabricación, importación, exportación, venta, exhibición u oferta de venta o almacenamiento de un producto con una indicación geográfica falsa es un delito.

---

<sup>63</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22).



El uso de términos modificadores como "tipo", "especie", "género", tal cual se verá más adelante, sin indicar el verdadero origen del producto es un delito. De esto, se deduce que el uso de términos modificados por parte de terceros con la indicación del verdadero origen del producto no es un delito. Sin embargo, no está claro si este uso, a pesar de no ser un delito penal, todavía constituye una violación civil de los derechos a las IG y puede estar sujeto a una prohibición de uso o compensación. Los tribunales superiores aún no se han pronunciado sobre ningún caso en este asunto.

Con respecto a la protección (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, según la Ley de Propiedad Industrial todos los productos y servicios pueden protegerse mediante indicaciones geográficas (indicación de procedencia o denominación de origen), siempre que se cumplan los requisitos legales de protección.

La legislación brasileña no hace ninguna diferencia con respecto al alcance de la protección entre los diferentes productos y servicios protegidos por IG.

En el caso de **Chile**, así como en otros de los países en estudio, la incorporación de los compromisos ADPIC a la legislación nacional mantiene la diferencia, en cuanto al alcance de la protección, para las IG y DO reconocidas para vinos y bebidas espirituosas, respecto al resto de los productos, los cuales pueden ser productos artesanales, del mar y no se restringen a agrícolas en sentido estricto.

De este modo, la ley<sup>64</sup> otorga protección exclusiva conforme el art. 23 del Acuerdo sobre los ADPIC para el caso de IG/DO de vinos y bebidas espirituosas. Respecto de IG y DO para otros tipos de productos, la misma ley brinda protección contra la competencia desleal y el engaño al consumidor, en los términos establecidos en el art. 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El mencionado nivel de protección diferenciado se traduce en procedimientos y requisitos distintos para ser reconocidos, pues las DO e IG de productos agrícolas, artesanales o industriales deben acompañar antecedentes fundados que acrediten la vinculación entre el producto, su calidad/característica/reputación y su lugar de procedencia, deben contar con un mapa que delimite la zona reivindicada y asimismo deben tener un reglamento de uso y control. Estos antecedentes deben ser aportados por los solicitantes.

En cambio, las DO de vinos y bebidas espirituosas son reconocidas de oficio por la autoridad agrícola, siendo esta última la responsable de contar con los antecedentes que justifiquen su decisión.

---

<sup>64</sup> Véase Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 93 respecto de la protección específica contenida en la Ley 18.455/1985.



Por otra parte, es interesante destacar que las distintas fuentes del derecho que otorgan la protección se traslucen en cuestiones específicas:

- Las acciones disponibles para el caso de infracción, según la fuente o registro donde se encuentren reconocidas, pues las DO de vino chilenas contemplan multas administrativas aplicadas por la autoridad sanitaria agrícola (el Servicio agrícola y ganadero de Chile) y las DO registradas en INAPI cuentan con acciones penales y civiles ante los tribunales ordinarios de justicia, que deben ser ejercidas por sus titulares.

- Acción de oficio por las autoridades en frontera: las DO Pisco, de vinos y espirituosas chilenas y las provenientes de tratados de libre comercio son protegidas de oficio en frontera por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Las reconocidas mediante otra fuente normativa, por el contrario, requieren instancia previa del titular para ser protegidas en frontera, quienes deben obtener una medida cautelar a través los tribunales ordinarios de justicia.

- Solo las DO de vinos y espirituosas son fiscalizadas de oficio por la autoridad agrícola en el territorio nacional, las otras IG y DO del resto de los productos deben ser vigiladas por su titulares, quienes en caso de infracción deberán accionar ante los tribunales ordinarios de justicia.

Con respecto a la protección (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, en Chile todo tipo de producto, sin restricción puede ser protegido mediante IG y DO. De esta manera se han reconocido productos artesanales, productos provenientes del mar y productos agroalimentarios. Los servicios no pueden ser protegidos ni como IG ni como DO.

Con respecto a las especificidades del alcance de la protección, pueden deducirse de las acciones disponibles para el caso de infracción. En el caso de DO de Pisco y de vinos chilenos contemplan multas administrativas y acción de oficio por las autoridades en frontera; por su parte, las DO registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) cuentan con acciones civiles y penales especiales ante los tribunales ordinarios de justicia. Lo cual constituye un plus ADPIC art. 23. Asimismo, las IG provenientes de tratados de libre comercio son protegidas de oficio en frontera por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

Solo las DO Pisco y las de vinos y espirituosas son fiscalizadas de oficio por la autoridad agrícola en el territorio nacional, las otras IG y DO del resto de los productos agrícolas deben ser vigiladas por su titulares.

De ello puede deducirse que siendo una protección específica para vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, la protección de otros productos agrícolas no vínicos no tiene protección ex officio en frontera, ni en el mercado interno y por lo tanto el estándar de protección es conforme el art 22 del ADPIC, en la medida que se acredite confusión en el público consumidor.



Finalmente, no es posible registrar marcas que puedan llevar a confusión con respecto a DO, existiendo una norma espejo que impide el registro de DO cuando colisionen con marcas previamente registradas<sup>65</sup>.

Tanto en el caso de **Colombia** como de **Perú**, pues se rigen por la misma norma de la Comunidad Andina<sup>66</sup>, se usa el término IG como un género, que comprende en el sistema *sui generis* a las DO y las IP. No contempla una diferenciación como la europea que incluye la IG como tal. Las IP son de libre utilización mientras se indique el verdadero origen del producto. Las DO solo pueden ser usadas por quienes son los beneficiarios de ella y cuyos productos cumplen con todas las condiciones establecidas en el documento de protección.

Respecto a los estándares de protección diferenciados del art. 22 y art. 23 del ADPIC, la Decisión andina incorpora ambos estándares de protección con una diferenciación, aunque mínima. Para las DO de productos agrícolas y artesanales y de vinos y bebidas espirituosas la Decisión<sup>67</sup> establece un primer nivel de protección aplicable a todas, que consiste en la prohibición de uso por personas no autorizadas si dicho uso crea confusión, incluso cuando vienen acompañadas de términos como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión. De este modo protege a todas las DO (agrícolas, artesanales y vinos y bebidas espirituosas) frente al uso no autorizado y creador de confusión (error), lo cual puede interpretarse como una cláusula ADPIC plus, pues las protege frente al uso de las expresiones tales como género, tipo, imitación y otras similares, si dicho uso crea confusión. Por su parte, la Decisión<sup>68</sup> establece que la utilización de DO con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de la Decisión que consagran el catálogo de conductas infractoras de marcas<sup>69</sup>, que se aplican a las DO cuando corresponda. La norma no habla de inducción a error, ni de engaño, ni de si el producto proviene o no de la zona verdadera. Basta con que cree confusión. Y le incluye como posibilidad de infracción inclusive el uso de expresiones como género, tipo, imitación, la cual no está contemplada

---

<sup>65</sup> Chile, «Ley 21.355/2021» (n 29).

<sup>66</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32).

<sup>67</sup> *ibid* art. 214.

<sup>68</sup> *ibid* art. 212.

<sup>69</sup> *ibid* art.155-158.



en el art. 22 de ADPIC, para IG/DO agrícolas o artesanales. La norma andina condensa en el concepto de confusión todas las posibilidades consagradas en el art. 22.

Asimismo, como se ha expresado, existen especificidades de protección. Existe una diferenciación entre las DO de productos agrícolas y artesanales frente a las de vinos y bebidas espirituosas. La norma andina<sup>70</sup> establece la protección especial a las DO de vinos y bebidas espirituosas, prohibiendo el uso de esas DO en productos no originarios de la zona, o aun cuando se indique el verdadero origen, o la traducción o cuando esté acompañada de expresiones tales como clase, estilo, tipo, imitación u otras análogas, refiriéndose solo a DO de bebidas espirituosas y vinos. Asimismo, la norma no habla de confusión sino de la prohibición de usar estas denominaciones para productos que no provengan de dicho lugar (engaño) o incluso si se indica el verdadero origen o si se utilizan acompañadas de palabras tales como clase, tipo, especie. O sea que la decisión andina da protección exclusiva conforme el Art 23 del ADPIC, del cual es una copia literal. Solo se diferencia en que usa indistintamente DO e IG.

De esta forma, la norma dispone de mecanismos para impedir el uso o registro como marca, de una denominación para vinos y bebidas espirituosas, con independencia de si esa utilización o pretendido registro como marca, induce o no al público a error o constituye un acto de competencia desleal. También contempla prohibición de registro de marcas que reproduzcan, imiten o contengan una DO 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<sup>71</sup>.

Con relación al objeto protegido, en concordancia con el concepto de DO, queda entendido que sólo se va a reconocer a aquellos productos cuyas características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen dentro de la zona geográfica delimitada.

No podrán ser declaradas como DO, aquellas que a) no se ajusten a la definición de DO de la Decisión Andina; b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general; c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. e) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con

---

<sup>70</sup> ibid art. 215.

<sup>71</sup> ibid art. 135 literal j.



anterioridad de buena fe. f) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Por último cabe destacar que Perú es parte del Arreglo de Lisboa desde el 16 de mayo de 2005.

Con respecto a la protección (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, tanto en Colombia como en Perú no existe una limitación respecto a los productos que pueden tener protección, entendiéndose aquellos productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales. Se protegen con DO los productos agrícolas, agroalimenticios y productos artesanales no agrícolas. No están protegidos los servicios.

No existe norma que diferencie las especificidades. No obstante, en materia de productos artesanales, las características esperadas no serán organolépticas sino externas o de otro tipo de sentido sensorial, como la textura.

En relación a las especificidades del alcance de la protección dada, la Decisión 486 prevé para los productos no vínicos una protección conforme el art. 22, con un plus respecto al uso de términos como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión. Para los vinos y espirituosas prevé una protección exclusiva conforme el Art 23 del ADPIC, del cual, como ya se dijo, es una copia literal.

En **Costa Rica** también existe un sistema *sui generis* de protección. El sistema de protección contempla tanto IG como DO. Las definiciones están contenidas en la Ley de Marcas y otros signos distintivos, Ley 7978/2000 y sus reformas, revisada por Ley 8632 del 28 de marzo del 2008<sup>72</sup>.

La legislación de Costa Rica no prevé distintos niveles de protección respecto de diferentes tipos de productos o servicios. El nivel de protección previene contra la competencia desleal y el engaño al consumidor. Asimismo, siendo parte del Arreglo de Lisboa desde el 30 de julio de 1997, la protección que se concede a una DO registrada bajo dicho Acuerdo es amplia y prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitaciones o similares.

---

<sup>72</sup> Para las modificaciones a la Ley 7.978/2000, véase Costa Rica, «Ley 8.632/2008» (n 57).



La diferencia entre DO e IG es que en el caso de las DO, las características deben estar vinculadas exclusivamente al medio geográfico, mientras que en el caso de las IG la norma indica "fundamentalmente". A nivel práctico, si se revisan las DO que Costa Rica ha registrado, en estas todo el proceso debe ser desarrollado en la zona geográfica particular.

La protección en Costa Rica contempla bienes y servicios, productos agrícolas y no agrícolas.

En **México** las IG son bienes de dominio del poder público de la Federación y se reconocen a través de una declaratoria de protección emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por medio de ellas, se protegen productos agroalimentarios y manufacturados, tales como las artesanías y las bebidas típicas. Respecto al alcance de la protección del sistema *sui generis* en México, no presenta diferencia según sea una IG, DO o marca de certificación. La protección para este tipo de figuras es la misma en todos los casos, y relativa a todo tipo de productos. La normativa<sup>73</sup> establece que la protección concedida a las DO se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada, como veremos más adelante, de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares siempre que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Asimismo, México forma parte del Arreglo de Lisboa desde el 25 de septiembre de 1966. La definición de DO que es recogida en su normativa está basada en la definición que establece el Arreglo de Lisboa. Por lo tanto, como se ha señalado en el caso de Costa Rica, el contenido de la protección que se concede a una DO registrada bajo el Acuerdo es amplia y prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitaciones o similares. En consecuencia, da derecho a impedir la comercialización de bebidas espirituosas amparadas por las denominaciones protegidas, o sea el uso exclusivo y, por ende, la comercialización exclusiva en el mercado de bebidas como Tequila y Mezcal amparadas por DO.

Vista la protección (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, México no posee especificidades en la protección ni por producto ni por tipo de protección. No existe diferencia alguna para la protección de las IG conforme lo establece la normativa<sup>74</sup>, independientemente del producto que se trate.

La IG aplica sólo a productos, por lo que la misma puede proteger productos agrícolas, vinos, bebidas espirituosas, productos alimenticios y artesanías. No protege servicios.

---

<sup>73</sup> Mexico (n 35).

<sup>74</sup> *ibid.*



**Paraguay** promulgó su ley que incorpora los compromisos ADPIC en 2013<sup>75</sup> en cuanto al concepto de IG e introduce a las DO como un tipo de IG un poco más específica. La citada ley establece la distinción entre ambas y considera DO o IG las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones.

Si bien existen dos tipos de figuras para la protección, ambas tienen el mismo alcance. Es decir, tanto las IG y las DO, son instrumentos de propiedad intelectual que protegen a productos vinculados con su medio geográfico, aunque con características diferentes. Las DO, en ese sentido, son un tipo de IG más específica. Sin embargo, ambas ofrecen a sus titulares la misma protección: el uso exclusivo por parte del Comité Regulador y por aquellos que cuentan con la autorización otorgada por el Comité. En este sentido, puede afirmarse que la normativa no distingue entre vinos y bebidas espirituosas y el resto productos agrícolas, dándole a todas las IG/DO la protección mayor prevista en el art. 23 del ADPIC.

La citada ley prevé dos etapas para el registro de las IG/DO.

Atendiendo a la protección (adicional/diferenciada o no) que brindan los sistemas nacionales vigentes para las IG/DO, en Paraguay todo tipo de productos pueden ser protegidos por IG, entre los cuales se encuentran los alimenticios, bebidas, agrícolas, así como las artesanías entre otros.

La ley tampoco hace distinción entre tipos de productos, por tanto, la protección para bebidas espirituosas es igual a la protección concedida a las artesanías o productos alimenticios. Paraguay no cuenta con una protección diferenciada para los vinos y las bebidas espirituosas, no existe tal diferenciación.

Ahondando en las definiciones establecidas por ley, la diferencia existente entre IG y DO radica principalmente en que, en estas últimas, todas las etapas de producción en su sentido amplio inclusive la materia prima, pertenecen al mismo lugar de origen, lo cual no resulta necesario en el caso de las IG, respecto a las cuales solo es necesario que la etapa más importante de la producción tenga vinculación con el lugar cuyo nombre se solicita.

En Uruguay, el nivel de protección entre las IG de vinos y espirituosas y el resto de las IG de otros productos agrícolas es conforme los art. 22 y 23 del ADPIC. Las diferencias basadas en dichos art. mantienen plena vigencia en tanto no existe normativa específica. La ley No. 17.011 /1998 establece que las acciones civiles y penales previstas en materia de marcas serán aplicables, en lo pertinente, “a los que hicieron uso, sin derecho, de las denominaciones de origen”. Debido a congruencia, se ha entendido que dicha remisión aplica, asimismo, a las indicaciones geográficas. Asimismo, la legislación vigente en materia de Defensa del Consumidor es plenamente aplicable en la materia.

---

<sup>75</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59).



Con respecto a la protección por IG en Uruguay, la ley no distingue, abarcando tanto productos agrícolas, como otros productos y servicios. El alcance de la protección entre las IG de vinos y espirituosas y el resto de las IG de otros productos agrícolas es conforme art. 22 y 23 de ADPIC.

### *2.1.3. Cristalización a nivel de los sistemas de registro*

En esta Sección nos centraremos en la implementación de la protección de las IG/DO a través de los sistemas de registro vigentes a nivel nacional.

En **Argentina**, el sistema de protección tiene alcance nacional y son dos los registros nacionales creados por el sistema *sui generis* vigente. La ley<sup>76</sup> relativa a la protección de los vinos y las bebidas espirituosas de origen vínico establece que los mismos gozarán de derecho de exclusividad y protección legal en el uso de la IP, IG o DOC debidamente registradas y el derecho al uso de las siglas, logotipos, marbetes y etiquetas que hayan sido autorizadas por la Autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La ley<sup>77</sup> relativa a otros productos agrícolas crea el Registro de las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios, confiere el derecho a uso de la IG/DO; y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, que hayan sido autorizados por el organismo competente que es el MAGYP. Dicha ley ha sido reglamentada por la Resolución 13/202<sup>78</sup>. Los registros son de alcance nacional y brindan una protección diferenciada.

En **Brasil** la legislación sobre IG determina que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) establecerá las condiciones de registro de las IG<sup>79</sup> que es único a nivel nacional. El alcance de la normativa es nacional, pues se aplica a todo el territorio nacional sin distinción. Algunas medidas para promover las IG, como el apoyo financiero y técnico, pueden ofrecerse a nivel departamental, pero el nivel de protección establecido por la Ley de Propiedad Industrial es uniforme en todo el país. Dicha ley determina que la protección se extiende a la representación gráfica o figurativa de la IG, así como a la representación geográfica del país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre es la IG. La legislación brasileña no otorga protección adicional expresa a unos u otros productos.

---

<sup>76</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62) art. 35.

<sup>77</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43) art. 16.

<sup>78</sup> Véase en Argentina, «Resolución 13/2021» <<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240071/20210126>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>79</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22) art. 182.



En **Chile** el sistema de protección de las IG también tiene alcance nacional. Los productos son reconocidos por autoridades cuyas decisiones tienen competencia nacional, así las DO reconocidas tanto por la autoridad agrícola como por el INAPI tienen vigor en todo el territorio chileno.

En Chile existe en el sistema nacional protección adicional para para vinos y espirituosas de origen vínico, conforme el art. 23 del ADPIC. Efectivamente, desde la perspectiva del registro y de las acciones disponibles las IG y DO de vinos y espirituosas recogen el estándar especial del art. 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y la ley<sup>80</sup> otorga derechos exclusivos a sus titulares y extiende su protección en sus traducciones y transliteraciones (cuando es aplicable), aún cuando se utilicen los denominados deslocalizadores y pese a que se indique el verdadero origen del producto.

Además, las DO de vinos chilenos<sup>81</sup> y las DO vínicas reconocidas en TLC son protegidos tanto en frontera como dentro del territorio nacional por la autoridad agrícola, quien controla su buen uso, disponiendo de sanciones administrativas, cuando observa incumplimientos.

Como puede advertirse, las IG/DO en Chile tienen tres fuentes de reconocimiento: i. El registro de IG y DO que administra el INAPI de Chile<sup>82</sup>; ii. Las DO reconocidas en la normativa<sup>83</sup> sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres y en sus reglamentos de implementación; iii. Aquellas incorporadas en virtud de los TLC negociados por Chile, entre los que se encuentran, el TLC con Canadá y el Anexo V, apéndice II del Acuerdo de asociación suscrito entre Chile y la Unión Europea el 18 de noviembre de 2002, vigente desde el 01 de febrero de 2003. De esta manera, se reconoce la existencia de IG/DO mediante la incorporación de esta, previa resolución favorable, en el registro de que es llevado por el INAPI o a través del respectivo Decreto Supremo, sea del Ministerio de Relaciones Exteriores (en caso de aquellas incorporadas en virtud de tratados internacionales, incluidos los acuerdos de libre comercio negociados por Chile) o del Ministerio de Agricultura promulgado y publicado en el Diario Oficial para las DO de vino chilenas.

A partir de la inscripción en el registro o de la publicación del decreto supremo de la IG/DO estarán protegidas en Chile y la duración de esta protección es indefinida, mientras respete la ley y su reglamento de uso y control o, en su caso, esté en vigor el decreto supremo en que fue reconocido a nivel nacional. En el caso de las IG/DO extranjeras se podrá condicionar su protección en Chile a que, a su vez, continúen siendo protegidas en su país de origen.

---

<sup>80</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 96-ss.

<sup>81</sup> Chile, «Decreto 464/1995» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13601&idParte=7149037&idVersion=>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>82</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26).

<sup>83</sup> Chile, «Ley 18.455/1985» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29859>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Tanto en **Colombia** como en **Perú** el sistema de protección de las IG está estructurado únicamente a nivel nacional y se aplica únicamente el Régimen Andino de Propiedad Intelectual<sup>84</sup>. En Colombia y en Perú existe una protección adicional para vinos, bebidas espirituosas de origen vínico, contempladas en la Decisión 486<sup>85</sup>, conforme Art 23 de ADPIC. La norma sólo se refiere a las DO de bebidas espirituosas y vinos. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una DO que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la DO en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la IG traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. La citada norma permite el uso, no el registro, de las IG/DO de vinos y bebidas espirituosas de terceros países, hecho por sus nacionales, si fue de manera continua durante 10 años al menos, antes del 15 de abril de 1994.

En el caso de Colombia y Perú, el sistema está estructurado de la siguiente manera: a. Normas comunitarias andinas, de carácter supranacional; b. Normas nacionales complementarias a las normas comunitarias andinas: norma nacional que la regule donde la norma andina lo permita por vía de Decreto o de Circular única (instrucciones administrativas) c. Normas de la entidad regulatoria de las DO.

En Colombia y Perú existe un único registro de IG/DO. No hay distinción registral por tipo de producto.

Respecto a la protección adicional en Perú para para vinos, bebidas espirituosas de origen vínico, son interesantes las Resoluciones del INDECOPI relativas a Champagne y Bourgogne que dan cuenta de esa protección amplia y especial<sup>86</sup>.

El sistema de protección de IG y DO en **Costa Rica** está estructurado únicamente a nivel nacional. Existe una única normativa a nivel nacional, así como un registro a nivel nacional.

No existe en Costa Rica prevista una protección adicional según tipo de producto o servicio.

---

<sup>84</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32).

<sup>85</sup> ibid art. 215.

<sup>86</sup> Resolución No. 005063-2019/CSD del INDECOPI, declara fundada la oposición formulada por COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE e INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ - INAO, de Francia, y en consecuencia deniega el registro de la marca de producto SHAMPIÑA y logotipo, solicitada por PARIONA DE LA CRUZ, RICHARD, para distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas, que contienen frutas (piña); extractos de fruta con alcohol, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.

La Oficina de Marcas del INDECOPI otorga una protección especial y ampliada a la DO CHAMPAGNE, al considerar que el término SHAMPIÑA, debido a su conformación y pronunciación, afecta la DO protegida, por lo que no puede ser concedida como marca al amparo de la prohibición contenida en el art. 135 literal k) de la Decisión 486.

Resolución No. 0597-2016/CSD- INDECOPI declara FUNDADA la oposición del INSTITUTO NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) y la BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE (BIVB), y ha resuelto DENEGAR la solicitud de registro de MI BORGONITA TABERNERO, como marca, en la clase 33. La Autoridad ha considerado que el signo solicitado, se encuentra conformado por la denominación MI BORGONITA TABERNERO, en la cual se advierte que el término BORGONITA, será percibido por el público consumidor como el diminutivo de la denominación BORGONIA, que constituye la reproducción en idioma español de la denominación de origen BOURGOGNE. El signo solicitado está incurso en la prohibición del art. 135 inciso k) de la Decisión 486, concediéndose a la DO BOURGOGNE (BORGONIA) una protección amplia y especial.



El Registro es el mismo en todos los casos. La ley vigente<sup>87</sup> establece que el Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de DO y de IG, y dispone que solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una DO o una IG registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión "denominación de origen" o "indicación geográfica". El procedimiento de registro está regulado por el Decreto Ejecutivo 33743-J-COMEX

En **México** el sistema de protección de las IG tiene alcance nacional. No existe en México prevista una protección adicional según tipo de producto servicio. El Registro es el mismo en todos los casos, y está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La declaración de protección de una DO por parte de dicho Instituto se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

El sistema de protección de las IG en **Paraguay** está estructurado a nivel nacional pues la ley vigente<sup>88</sup> tiene alcance nacional. No existen diferentes niveles de protección en Paraguay por productos. El Registro es uno solo y esta en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Es interesante observar que en la ley están previstas dos instancias procedimentales, que otorgan distintos status de protección de acuerdo a la instancia del proceso de registro. La primera instancia establece<sup>89</sup> el reconocimiento, que consiste en la solicitud preliminar de reconocimiento de una IG/DO presentada por productores que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente a la futura IG/DO. Luego se establecen las condiciones en las que el reconocimiento de la IG/DO se realizará de oficio, así como el procedimiento a seguir en tales casos.

La segunda instancia<sup>90</sup> es cuando se produce el registro de las IG/DO. La Autoridad de Aplicación, a través del Registro que se crea a esos fines, registra las IG/DO. El registro tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración.

El sistema de protección de las IG/DO en **Uruguay** está estructurado únicamente a nivel nacional. El Registro es el mismo para todas las IG/DO y tiene carácter nacional. La ley<sup>91</sup> vigente creó el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales para dichos productos.

---

<sup>87</sup> Costa Rica, «Ley 7.978/2000» (n 33).

<sup>88</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59).

<sup>89</sup> ibid art. 5.

<sup>90</sup> ibid art. 16.

<sup>91</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41) art. 76.



Si bien la ley no establece específicamente una diferenciación en la protección, al regir directamente los art. 22 y 23 del ADPIC puede interpretarse que solo en el caso de vinos y espirituosas la protección tiene carácter de exclusividad.

#### **2.1.4. Derechos conferidos, titularidad y límite temporal**

En esta Sección estudiaremos quien puede ser titular del derecho de protección de IG/DO en los sistemas nacionales vigentes, los derechos que dicha protección confiere y su límite temporal.

En **Argentina** las leyes *sui generis* establecen que el Estado Nacional es quien confiere a los usuarios el derecho al uso de las IP/IG/DO. Por tanto, los usuarios solo cuentan con un derecho al uso de la IG. La ley que regula las IG/DO de vinos y bebidas espirituosas<sup>92</sup> establece que podrán requerir el registro de una IG ante la Autoridad de Aplicación: a) la misma Autoridad de Aplicación; b) los productores vitícolas o sus organizaciones representativas; c) los elaboradores de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico; d) las organizaciones encargadas de la promoción o protección de los intereses de las personas implicadas en la producción de vinos. En relación con la DOC, la misma ley establece que los viticultores, vinicultores o vitivinicultores que aspiren al reconocimiento de una DOC deberán constituir un Consejo de Promoción, que será quien gestione el reconocimiento y registro de una DOC ante el INV.

Respecto a los derechos conferidos al titular, el Estado nacional, por medio del INV, confiere a los usuarios el derecho a uso de los nombres de las áreas geográficas o de producción, utilizados para una IP, IG o DOC. Los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico amparados por esta ley gozarán de: 1) el derecho de exclusividad y protección legal en el uso de la IP, IG o DOC debidamente registradas, 2) el derecho al uso de las siglas, logotipos, marbetes y etiquetas que hayan sido autorizadas por la Autoridad de Aplicación de la ley para su identificación; 3) la certificación de genuinidad y garantía de calidad, expedida por la Autoridad de Aplicación.

La ley que regula las IG/DO de los productos agrícolas y alimentarios<sup>93</sup> establece que el reconocimiento y registro de las mismas podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción, producción o fabricación de los mismos en la zona respectiva que demuestre tener un interés legítimo, es decir: 1) las personas físicas o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto en la zona de que se trate, y/o 2) las cámaras o asociaciones de fabricantes siempre que estén estatutariamente autorizadas para ello. Las solicitudes de inscripción deben ser hechas por un grupo de productores constituidos como una asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, una única

<sup>92</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62) art. 8.

<sup>93</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43).



persona física o jurídica podrá solicitar el registro si es la única que produce en la zona respectiva o si es la productora con una participación superior al 30% del volumen total del producto en el área. Otros productores de la zona o área que produzcan en condiciones similares a las especificadas en el respectivo registro podrán solicitar posteriormente la adhesión a la IG para la comercialización de sus productos.

En cuanto a las DO, los productores que pretendan el reconocimiento deberán constituir previamente un Consejo de Promoción y por cada DO habrá un Consejo de DO. El Estado nacional, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, confiere a los usuarios de una IG y/o DO a) el derecho de uso de la IG; b) el derecho de uso de la DO y del nombre que la identifica y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, y c) el control y garantía de calidad especificada en la DO registrada por autoridad competente.

En el caso de las IG extranjeras, el titular será quien sea el titular en el país de origen.

Los derechos concedidos no cuentan con un límite temporal en tanto se mantengan las condiciones de otorgamiento de estos.

De acuerdo con la legislación vigente<sup>94</sup> en **Brasil**, los productores y proveedores de servicios establecidos en el lugar son los titulares del derecho a utilizar las IG. En el caso de las DO, solo tendrán derecho aquellos que cumplan con los requisitos de calidad determinados.

Es importante tener en cuenta que los productores y proveedores de servicios pueden usar IG incluso si no son miembros de la asociación, unión o entidad responsable del registro, siempre que cumplan los requisitos necesarios para ello, ya que la entidad autorizada para registrarse actúa simplemente como un sustituto procesal para los titulares de derechos, de modo que los efectos del registro también son válidos para los que no son miembros. Por esta razón, incluso, tienen legitimidad para solicitar una modificación en el registro los terceros interesados. Así, no solo a la entidad responsable del registro puede solicitar su modificación con respecto a la delimitación del área geográfica, sino también un tercero interesado, si el interés legal está probado y el producto o servicio cumple con las condiciones que justificaron el reconocimiento de la IG.

Las disposiciones generales sobre IG asignan el derecho de uso a los titulares de forma genérica, sin determinar las acciones específicas y ni siquiera las excepciones al derecho de uso exclusivo de los productores y proveedores de servicios. Con respecto a productos, mediante la interpretación *a contrario sensu* de los delitos contra las IG, los titulares de los derechos tienen exclusividad para los actos de fabricación, exportación, venta, exhibición u oferta de venta y almacenamiento. La ley brasileña no establece un límite temporal para la protección de las IG.

---

<sup>94</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22) art. 182.



En **Chile** puede solicitar protección ante el INAPI cualquier persona que represente a un grupo representativo de los productores o la autoridad con competencia en el territorio del que proviene la IG. La ley<sup>95</sup> establece que el reconocimiento de una IG/DO se hará por la autoridad registral, mediante la incorporación de esta en un Registro de IG/DO. En este sentido, cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una IG/DO, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la IG/DO solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una IG/DO las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de IG/DO ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

En las IG reconocidas en TLC y en las DO chilenas de vino se detalla quiénes son los beneficiarios de la IG/DO o personas autorizadas para hacer uso de ellas, sin hacer mención a quien es el titular. Respecto a los derechos conferidos, sus titulares y los productores pueden accionar en caso de infracciones y deben velar por el respeto de la IG/DO quienes tienen derechos exclusivos para utilizarlos<sup>96</sup>.

Con relación al derecho a usar la IG/DO la normativa establece que todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la IG o DO en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

No existe límite temporal del derecho, por lo que una vez reconocidas no están sujetas al pago de tasa de renovación ni de mantención, en el caso de las IG que se registran ante INAPI. Las IG reconocidas por la autoridad agrícola mantienen su protección en tanto el derecho promulgatorio en que se reconocen siga vigente, de la misma manera que las IG reconocidas a través de TLC estarán vigentes en tanto los decretos promulgatorios de dichos tratados no sean derogados.

---

<sup>95</sup> Chile, «Ley 19.093 /1991» art. 94 <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30460>> accedido 28 de diciembre de 2021; Chile, «Ley 19.996/2005» (n 54).

<sup>96</sup> Chile, «Ley 19.093 /1991» (n 95) art. 104; Chile, «Ley 19.996/2005» (n 54).



En el caso de **Colombia** como de **Perú**, el titular del derecho solo puede ser el Estado. En la normativa andina<sup>97</sup> y en la interpretación local que le han dado en ambos países, el titular (propietario, dueño) de la DO es el Estado. No es una entidad privada, ni son los productores. Los productores son los beneficiarios de la protección que se le da a la DO. El Estado, sin embargo, puede delegar la administración de la DO a Asociaciones de Productores o a autoridades locales.

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

En relación con los derechos que se confieren a los beneficiarios, la protección de las DO se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las DO si así lo establecen las normas nacionales.

Pueden solicitar la autorización de uso de una DO protegida, las personas que: a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la DO; b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y, c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Asimismo, la normativa andina establece que la utilización de DO con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una DO registrada podrán emplear junto con ella la expresión "denominación de origen". La facultad por parte del Estado de otorgar autorizaciones de uso podrá ser delegada a las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las DO, si así lo establecen las normas nacionales.

---

<sup>97</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32).



Los derechos que otorga la DO no tienen límite temporal mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la protección, pero la autorización de uso de la DO que otorga la Asociación sí tiene un límite en el tiempo. El término de 10 años que está previsto para las autorizaciones de uso y es prorrogable.

En el caso de Perú la normativa nacional recepta que el titular del derecho es el Estado Peruano<sup>98</sup> expresamente dispone que el Estado Peruano es el titular de las DO peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

En **Costa Rica** puede ser titular del derecho un grupo de productores o una institución pública. La normativa vigente<sup>99</sup> establece que las IG quedan protegidas contra la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la IG o DO; la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la IG/DO se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria tal como: "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación", u otra similar.

Además el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la IG/DO, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la IG/DO protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio. Finalmente, las IG están protegidas contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio. Los derechos conferidos no tienen un límite temporal.

Respecto a quien puede ser titular del derecho de protección en **México**<sup>100</sup>, criterio seguido por la legislación de Colombia y Perú, la IG/DO son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las DO/IG protegidas son bienes nacionales y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.

Corresponderá al Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero. En el caso de las IG extranjeras<sup>101</sup>, podrán serlo quienes sean titulares en su país de origen, ya que

---

<sup>98</sup> Peru, «Decreto Legislativo 1.075/2008» (n 37) art. 88.

<sup>99</sup> Costa Rica, «Ley 7.978/2000» (n 33) v y el Reglamento de Indicaciones Geográficas.

<sup>100</sup> Mexico (n 35) art. 268.

<sup>101</sup> ibid art. 315 y 316.



el Instituto reconocerá a las IG/DO protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme legislación vigente, para lo cual crea un registro para tal efecto.

La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, considerando que tienen tal interés las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Los derechos que confiere la protección al titular del derecho pueden deducirse de las infracciones contenidas en la norma, por el cual constituyen infracciones, entre las que cabe destacar<sup>102</sup>:

- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una DO o IG nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;
- Usar la traducción o transliteración de una DO o IG nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;
- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una DO o IG nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares.

La vigencia de la declaración de protección de una DO o IG estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Los derechos conferidos respecto a la titularidad de la IG/DO por parte del gobierno mexicano no tienen límite temporal, pero si se establece un límite a la autorización que expida el Instituto a usuarios interesados, que podrán usar una DO durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por períodos iguales. La autorización de uso puede ser cancelada por diversos motivos que la normativa establece.

En **Paraguay**, respecto a quien puede ser titular del derecho, según la legislación, es el Comité Regulador quien puede ser el titular del derecho de uso. Los derechos conferidos al titular son el derecho al uso e impedir el uso por parte de terceros; el derecho de uso de emblemas, siglas,

---

<sup>102</sup> ibid art. 386.



logotipos, marbetes y otros que se refieren a la indicación geográfica o denominación de origen; y la garantía de calidad especificada en ellas.

Los derechos conferidos tienen límite temporal. Podrán ser prorrogados indefinidamente por periodos iguales a los 10 años siempre que se solicite la renovación en tiempo y forma.

En el caso de **Uruguay**, la normativa vigente no distingue quien puede ser titular del derecho, pero especifica que el uso de una IG/DO o IP está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate<sup>103</sup>.

Los derechos que el registro de la IG/DO o IP confieren al titular no se determinan expresamente, previendo la Ley que *“el registro de una indicación geográfica o denominación de origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos.”* De acuerdo con la normativa vigente<sup>104</sup>, los derechos concedidos no cuentan con un límite temporal.

#### ***2.1.5. Límites a la exclusividad del derecho de IG: marcas, genéricos, variedades vegetales, homónimos***

En esta Sección nos detendremos en los límites a la exclusividad del derecho de protección de IG/DO en los sistemas nacionales vigentes, considerando que los países en estudio incorporan los compromisos del ADPIC a sus legislaciones nacionales a partir de enero de 2000, preexistiendo una tradición marcaria y un derecho al uso legítimo de términos genéricos, homónimos y variedades vegetales habilitados por dicho Acuerdo.

El ADPIC en su art. 22, párrafo 3, establece que todo miembro denegará o invalidará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca puede inducir a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Se reconoce una tutela adicional para los vinos o bebidas espirituosas.

Sin embargo, el mismo ADPIC establece en su art. 24, párrafo 5, una excepción a esa prohibición o invalidez de registro de una marca formada por una IG cuando la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe o cuando los derechos sobre esa marca se hayan adquirido de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de las disposiciones de ADPIC, o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen. Asimismo, el ADPIC en su art. 23.3 refiere a términos homónimos, el 24. 4 al uso continuo, y 24.6 refiere al término habitual en lenguaje corriente y a la denominación habitual de una variedad de uva.

<sup>103</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41) art. 77.

<sup>104</sup> Uruguay, «Decreto 34/1999» (n 41) art. 71.

En **Argentina**, desde el punto de vista del derecho marcario la regla ha sido que los nombres geográficos son registrables como marcas, en tanto no sean IG, indicaciones engañosas en cuanto al verdadero origen del producto y no sean de uso común. De todos modos, este criterio se ha ido modificando a medida que se reconoció mayor protección a las IG. Las leyes *sui generis* prohíben el registro de IG que se encuentren registradas como marcas. El registro de estas marcas debe ser anterior al dictado de las leyes especiales y debe tratarse de marcas registradas para los productos relacionados que son objeto de protección de las leyes *sui generis*. A su vez, las leyes *sui generis* establecen que no se pueden registrar como marcas, las que estén compuestas por IG reconocidas antes del pedido de su registro como marca. Por tanto, estas leyes tienden a evitar la coexistencia entre marcas e IG<sup>105</sup>.

Sin embargo, una cuestión que generó la posibilidad de una superposición de IG y marcas fue el dictado de una norma<sup>106</sup> del INV por la que elaboró el padrón básico de las áreas geográficas y áreas de producción que por sus aptitudes para la producción de uvas pudieren pretender acceder

---

<sup>105</sup> Como fue mencionado, en base a las normas *sui generis* se dictaron dos fallos relevantes vinculados con IG. Uno de ellos fue dictado en autos “Peters Hnos. Cía. Com. e Ind. S.A. c/ Institut National des Appellations D’Origine (INAO)”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (CNCCF), Sala I, del 12-8-2010. La CNCCF confirmó la sentencia de Primera Instancia y declaró fundada la oposición formulada por el INAO contra la solicitud de una marca constituida por una denominación de origen extranjera. Peters Hnos había solicitado la inscripción de la marca MARTINIQUE (etiqueta) en la clase 33 internacional en el año 2003. Esa empresa había adquirido la marca LA MARTINIQUE en 1975, y su último registro había vencido el 22-9-1996 sin ser renovado. La nueva solicitud tuvo una oposición del INAO fundada en el registro de la denominación de origen MARTINIQUE, reconocida oficialmente en Francia el 5-11-1996.

Peters Hnos admitió la existencia del registro de la denominación de origen francesa, pero lo consideró irrelevante como base de la oposición, pues contaba con un derecho constitucional de propiedad sobre la marca de hecho MARTINIQUE que había usado de buena fe durante décadas. Según Peters Hnos, su marca de hecho merecía la protección prevista en la Constitución Nacional y en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en tanto establece las excepciones para la prohibición o invalidez del registro de marcas constituidas por Indicaciones Geográficas (art. 24, apartado 5, incisos a y b).

La Cámara consideró que el marco jurídico aplicado al conflicto, apreciado en su conjunto, no favorecía a la actora y los derechos constitucionales, que no son absolutos, debían armonizarse con las leyes que reglamentan su ejercicio. Por tanto, tuvo en cuenta la prohibición mencionada prevista en la Ley de Marcas. Además, invocó las disposiciones de la Ley 22802 de Lealtad Comercial que prohibían el uso de una denominación de origen nacional o extranjera salvo que hubiera sido registrada como marca antes de la entrada en vigencia de esa ley (1983). La Cámara también consideró que, al no haberse renovado la marca en tiempo oportuno, su titular había perdido sus derechos conforme al régimen atributivo de la ley. Según el Tribunal, era necesario además tener en cuenta las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas, por ejemplo, la vigencia del ADPIC (aprobado por Ley 24.425) y el registro de MARTINIQUE como denominación de origen en Francia. El Tribunal tuvo en cuenta que la prueba producida no fue suficiente para tener por acreditado el uso de la marca por lo que debía aplicarse el principio general del ADPIC concerniente a las Indicaciones Geográficas relativas a vinos o bebidas espirituosas (art. 23, apartado 2). Por todo lo dicho, la Cámara sostuvo que al no haberse probado la situación excepcional del ADPIC (respetuosa del uso marcario anterior) debía aplicarse la norma del art. 3, inciso c) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de denominaciones de origen nacionales o extranjeras como marcas, en consonancia con el espíritu de lealtad comercial y buenas prácticas entre comerciantes y consumidores.

Otro caso interesante es el de la solicitud de marca G GORGONZOLA. Con fecha 2-3-2021 el Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal 4, dictó sentencia en los autos “Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c/USDEC s/cese de oposición al registro de marca” y declaró fundada la oposición formulada por el oponente USDEC contra el pedido de registro de la marca “G GORGONZOLA”, en clase 29. La parte actora pidió el registro de la marca “G GORGONZOLA” (logo) el 2-12-2015, para distinguir “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, excepto quesos; queso gorgonzola, aceites y grasas comestibles” de clase 29. A este pedido se opuso USDEC (United States Dairy Export Council) de EEUU, por considerar que la marca pedida es una denominación de origen y es una designación no registrable como marca y por tanto, comprendida dentro de la prohibición del art. 2 de la ley de marcas 22362. El tribunal rechaza la demanda y se hace lugar a la oposición deducida por USDEC. La sentencia fue apelada por lo que no está firme.

<sup>106</sup> Argentina, «Resolución C. 23/1999» <<https://www.argentina.gov.ar/normativa/nacional/resolucion-23-1999-61728/texto>> accedido 28 de diciembre de 2021.



a una DOC o IG. Entre las áreas designadas se encontraban nombres geográficos que estaban previamente registrados como marcas<sup>107</sup>. Sin embargo, el padrón no incluía IG reconocidas sino áreas que podrían acceder a tal reconocimiento, que en algunos casos fueron posteriormente otorgados y en otros todavía no.

Respecto a la existencia de precisiones referidas al conflicto entre una marca registrada anterior o posterior a la IG, específicamente la legislación relativa a vinos y bebidas espirituosas dispone que no podrán registrarse como IP, IG o DOC las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola. Por su parte, la ley relativa a los productos agrícolas y agroalimentarios establece que no podrán registrarse como IG y/o DO las que sean marcas de fábrica o de comercio registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: 1) antes del 1-1-2000, 2) antes de que la IG y/o DO estuviera protegida en el país de origen.

Respecto a la existencia de disposiciones legales sobre la coexistencia entre las IG y las marcas la normativa no regula la coexistencia, salvo que exista autorización expresa del titular de la marca. En lo relativo a términos genéricos, el Código Alimentario Argentino (CAA) incluye numerosas designaciones de origen extranjeras que son términos genéricos que definen los alimentos<sup>108</sup>. La normativa relativa a vinos y espirituosas<sup>109</sup> establece que no podrán registrarse como IP, IG o DOC los nombres genéricos de bienes, entendiéndose por tales aquellos que por su uso hayan pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identifica el público en general, en el país de origen. La relativa a productos agrícolas y agroalimentarios<sup>110</sup> establece que no podrán registrarse como IG y/o DO las que sean nombres genéricos de productos agrícolas y alimentarios.

Con relación a la superposición de derechos entre las marcas y las IG, la legislación de **Brasil**<sup>111</sup> establece que no puede registrarse como marca una IG, su imitación o un signo que puede inducir falsamente una IG. Esta es la única disposición que se ocupa de la relación entre los dos sistemas de protección, y contempla la solicitud y el registro de marcas posterior a una IG específica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el registro de IG en Brasil es de naturaleza puramente

---

<sup>107</sup> El INV ha dictado resoluciones posteriores para vedar el uso de IG que estuvieran registradas como marcas antes de su registro como IG. Un ejemplo es el de CAFAYATE, que se encontraba registrada como marca al momento de que se reconociera como IG. En primer lugar, el INV reconoció la IG Cafayate. Luego, mediante Resolución 8/2005 establece que solo será autorizado el derecho a uso y protección como IG de la expresión VALLE DE CAFAYATE y veda el uso de CAFAYATE en tanto esté vigente la marca registrada

<sup>108</sup> **Alimentos Lácteos:** Queso Petit Suisse, Neufchatel, Fontainebleau, Mascarpone, Mozzarella, Danbo, Pategrás, Gouda, Cheddar, Fynbo, Prato, Tybo, Camembert, Cuartirolo, Bric, Limburgo, Gruyere, Emmenthal, Tilsit, Romadur, Fontina, Colonia, Cacciocavallo, Parmesano, Reggiano, Reggianito, Sbrinz, Romano, Sardo, Provolone.

**Bebidas Alcohólicas:** Aquavit, Ginebra, Gin, London Dry Gin, Corn (Korn), Steinhaeger, Arrak, Vodka, Tiquira, Tequila, Caña, Aguardiente o Brandy, Kirsch, Cherry Brandy, Calvados, Questch, Jurubeba, Cachaca, Caninha, Ron-Rhum-Rum, Pisco, Grappa o Bacjaceira, Pastis, Coñac o Cognac.

<sup>109</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62) art. 32.

<sup>110</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43) art. 25.

<sup>111</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22) art 124, inciso IX.



declaratoria, de modo que el INPI o los tribunales competentes pueden considerar - para fines de análisis de la registrabilidad - IG no registradas que cumplen los requisitos de una IG o DO.

Si el INPI registra como marca una IG o su imitación que pueda causar confusión, el tribunal competente puede declarar el registro nulo y sin efecto. En las disposiciones generales sobre IG no existe una regulación expresa sobre la superposición de derechos de marca registrada e IG. El nombre geográfico que no constituye una IP o DO puede servir como un elemento característico de una marca para un producto o servicio, siempre que no indique un origen falso. Por lo tanto, no es una regla de superposición, sino un permiso expreso para el registro y el uso de nombres geográficos como marcas registradas cuando no constituyen IG o falsas indicaciones de origen. En los tribunales superiores, no existe jurisprudencia sobre el conflicto entre una IG y una marca anterior que comprende una IG o la imita de una manera que causa confusión.

Con respecto al conflicto entre una IG y la marca posterior (solicitada para el registro o ya registrada), es digno de mención que los pocos casos decididos<sup>112</sup> no se refieren a DO o IP registradas, por lo que hay algunas dificultades para determinar si es un conflicto que implica una IG de hecho (no registrada) o una mera falsa IG.

No existe una disposición especial relativa a la coexistencia o un conflicto entre una IG y una marca anterior o posterior a ella. Tampoco existe una disposición legal o jurisprudencia de los tribunales superiores que aborde la superposición entre IG y otros derechos (varietales, homónimos, nombres societarios). En las pocas decisiones relacionadas con el tema, la garantía del interés del consumidor generalmente es considerada en el argumento sobre la posibilidad o imposibilidad de registrar marcas que incluyen indicación de origen o indicación falsa de origen<sup>113</sup>, pero no se opone a los derechos otorgados por las propias IG.

Respecto a los términos genéricos, cuando el nombre geográfico se ha convertido en un uso común, designando un producto o servicio, no se considerará una IG. Respecto a si las IG pueden

---

<sup>112</sup> El Tribunal Superior de Justicia decidió que la designación "Bordeaux" para servicios de comida y buffet, que incluye ofrecer vino a los clientes, no puede registrarse como marca comercial, ya que la región francesa de Bordeaux es conocida por sus vinos. lo que podría causar confusión con respecto al origen del producto y constituir una competencia desleal por la posibilidad de conducir libremente en la reputación del nombre (free-riding) (REsp 1165655 - Decisión monocrática).

El Tribunal Regional Federal de la 2da. Región (TRF-2), organismo de segunda instancia responsable de juzgar las apelaciones judiciales contra las decisiones del INPI relacionadas con el registro, decidió que una marca que contenga el término "París" no puede ser registrada para cosméticos, ya que la capital francesa es conocida por las grandes tiendas de perfumes (Apelacao Cível 0163710-42.2014.4.02.5101).

Del mismo modo, el término "Módena" no se puede registrar para los servicios de automóviles, ya que la ciudad italiana de Módena es conocida mundialmente por la producción de automóviles (Apelacao Cível 0019709-86.1999.4.02.5101).

El término "Loch Ness" tampoco se puede registrar como marca comercial para servicios relacionados con bebidas alcohólicas, ya que está cerca del término "Loch Ness" (Loch Ness), conocido como un lugar turístico ubicado en Escocia, un importante productor de whisky. (Apelación civil 0021709-12.1994.4.02.0000).

Sin embargo, la marca "Viana do Castelo" puede ser registrada para vinos. Aunque la ciudad de Viana do Castelo se encuentra en la conocida región de Vinho Verde en Portugal, ella no tiene ninguna notoriedad ni siquiera su propia producción de vino, lo que excluye cualquier impedimento para el registro (Apelación civil 0007994-29.1996.4.02. 0000).

<sup>113</sup> STJ: REsp 1165655, REsp 1092676. TRF-2: Civil Appeal 0539629-42.2006.4.02.5101, Civil Appeal 0007994-29.1996.4.02.0000)



convertirse en nombres genéricos, aunque no existe jurisprudencia ni disposición legal expresa sobre el tema, la normativa<sup>114</sup> establece que “cuando el nombre geográfico se ha convertido en un uso común, designando un producto o servicio, no se considerará una IG”, lo que permite entender que existe esta posibilidad, principalmente en vista del hecho de que el registro es meramente de naturaleza declarativa. Hasta la fecha, ninguna autoridad administrativa o tribunal competente ha reconocido una IG como genérica.

Una mención especial merece la Ley del Vino – La Ley 7.678/1988 – según la cual en el etiquetado de los productos los términos "champagna", "cognac" y "Brandy" están excluidos de la prohibición de designaciones geográficas o indicaciones técnicas que no se corresponden con el verdadero origen y significado de las expresiones utilizadas en las etiquetas de vinos o derivados, ya que son de uso común en todo el territorio nacional.

El reconocimiento de este "uso actual en todo el territorio nacional" podría constituir una indicación del carácter genérico de los términos. Sin embargo, esta ley de 1988, aunque todavía está en vigor, es anterior a la Ley de Propiedad Industrial y dicha disposición solo se refiere al etiquetado de los productos, pero no a las IG en sí. Quizás es por eso que este dispositivo no ha sido un obstáculo para el registro de "Champagne" (IG 201102) y "Cognac" (IG 980001) como DO ante el INPI, que todavía son válidas hoy en día. También debe tenerse en cuenta que existen ligeras diferencias fonéticas y escritas entre estas DO registradas y las consideradas en uso actual por la Ley del Vino, aunque la relevancia de estas pequeñas diferencias a los efectos de atribuir el carácter genérico a los términos es cuestionable. En cualquier caso, desde un punto de vista legal, no hay claridad sobre el papel de la Ley del Vino en la determinación del carácter genérico de las IG mencionadas.

Respecto a la superposición de IG con marcas la legislación de **Chile**<sup>115</sup> sobre prohibiciones de registro de marcas pareciera dar preeminencia a las IG reconocidas, si la marca posterior pudiera llevar a confusión. No obstante, al contemplar la normativa<sup>116</sup> la posibilidad de coexistencia marcaría con IG , relativiza dicha supuesta preeminencia de las IG por sobre las marcas que pareciera surgir de manera absoluta de la lectura de la prohibición de registro de marca. La misma expresamente prevé que cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, se considere posible la coexistencia entre marcas e IG o DO, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las

---

<sup>114</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22) art. 180.

<sup>115</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 20 j.

<sup>116</sup> *ibid* art. 96 bis A.



cuales deben ser usadas las IG, DO o marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

Cabe destacar también que el sistema *sui generis* incorporó, dentro del sistema de marcas comerciales, las marcas colectivas y las marcas de certificación como un tipo especial de marcas. No obstante, no deroga y es complementario con los sistemas de protección preexistentes, en virtud de los cuales y mediante leyes especiales y decretos administrativos del Ministerio de Agricultura se reconoce la DO Pisco y las DO de vinos.

Respecto a la existencia de jurisprudencia, hay casos destacados: Caso IG Turrón de Alicante y caso DO Aceite de Oliva del Valle del Huasco y la DO Chacolí<sup>117</sup>.

Como resultado de la negociación de Chile con la Unión Europea (UE), una serie de marcas debieron ser canceladas, pues no se admitió la coexistencia con la IG reconocida a la UE. Sin embargo, otras marcas similares a IG de la UE pudieron mantenerse, tal es el caso, por ejemplo, de Concha y Toro, respecto de la IG Toro.

No existe legislación respecto a superposición con otros derechos como varietales, derechos societarios. Si la hay respecto a genéricos, ya que se prohíbe el registro de IG de términos que sean comunes o genéricos para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general. Expresamente excluye de esta regla general a los términos que hayan sido reconocidos como IG o DO en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile; y respecto a expresiones homónimas permite su coexistencia cuando la autoridad considere que es posible que coexistan, en cuyo caso en la resolución que permita su coexistencia determinará las condiciones bajo las cuales deberán ser usadas, de manera de evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

No se contempla la posibilidad de que IG protegidas se tornen en expresiones genérica<sup>118</sup>. Ya respecto al reconocimiento de genericidad de un nombre por parte de Chile, la DO Parmesano

---

<sup>117</sup> En el primer caso la autoridad administrativa de oficio determinó la coexistencia de la DO con la marca anterior Alicante, estableciendo las condiciones para evitar la confusión en el uso de ambas. Por su parte, en el caso de la DO Valle del Huasco hubo una oposición al registro por la titular de la marca Huasco, el caso fue confirmado en segunda instancia por el tribunal de segunda instancia, pero eliminó las disposiciones donde la autoridad registral señalaba los lineamientos que ambos titulares debían observar para evitar la confusión en el mercado entre ambos productos. Ambos casos pueden consultarse en la base de datos de marcas de Chile, ingresando en el descriptor de solicitud el número 938693, para el caso de Alicante, y el número 1032192, para el caso de Aceite de Oliva del Valle del Huasco: <https://ion.inapi.cl/Marca/BuscarMarca.aspx>.

El fallo en primera instancia de Huasco puede descargarse en: <https://ion.inapi.cl/Pdf/Fallo.aspx?s=1032192>

Adicionalmente a los casos mencionados, puede mencionarse el caso de la DO Chacolí, que en Chile se utilizaba desde el tiempo de la colonia y que fue derogado como consecuencia del reconocimiento del Xacolí a España.

<sup>118</sup> Sin embargo, la reforma a la ley chilena de propiedad industrial, Ley 21.355 publicada el 5 de julio de 2021 y que entrará en vigor el 5 de enero de 2022 contempla la acción de cancelación de una DO cuando pasa a ser genérica.



Reggiano fue reconocida como un todo, pero respecto del segmento "parmesano" se consideró una expresión genérica en Chile<sup>119</sup>.

Tanto en **Colombia** como en **Perú**, la relación IG/DO marcas están regida por la normativa de la Comunidad Andina<sup>120</sup>, que establece que no se podrá declarar la protección de una DO, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida. No hay prevalencia de las DO frente a las marcas. No cabe coexistencia de marcas con DO, en caso estas últimas soliciten protección (acto administrativo) con posterioridad al registro de las marcas (preexistencia de la marca).

Las marcas notorias podrán prevalecer frente a las DO en la medida que se demuestre que con anterioridad a la declaración de protección de la IG, la marca era notoriamente conocida en el territorio donde se busca la respectiva protección. Las DO como signos distintivos podrán también ser consideradas como signos distintivos notoriamente conocidos.

Tampoco se pueden registrar marcas que contravengan DO o IG<sup>121</sup>.

A su vez la normativa andina<sup>122</sup> establece que los países Miembros a través de su normativa interna estarán facultados, para desarrollar y profundizar la disposición que imposibilita declarar la protección de una DO, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

Entonces Colombia estableció a nivel nacional<sup>123</sup> que además de los eventos previstos en la norma andina<sup>124</sup>, no se podrá declarar o reconocer la protección de una DO cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida.

Las normas que rigen la protección de las DO en el Perú se sustentan en el art. 23 de los ADPIC, otorgando a las IG/DO de los vinos y las bebidas espirituosas una protección adicional. De esta

---

<sup>119</sup> La Resolución de INAPI que finalmente concedió el reconocimiento en Chile, en sus considerandos expresa:  
6° Que, la denominación de origen solicitada está compuesta por dos términos: "Parmigiano" y "Reggiano", y no aisladamente por el término "parmesano", que es un término genérico o de uso común en Chile para identificar cierto tipo de quesos, utilizado por distintos competidores en el mercado, según señala el informe del Ministerio de Agricultura. En efecto, consta del mismo, que a nivel nacional se han detectado varias empresas que etiquetan sus productos con el término Parmesano, tales como Colún, Soprole, Quillayes, La Vaquita (Grupo Lactalia), Lácteos del Maule, Los Tilos, Líder, expresión de larga data a nivel nacional y con volúmenes significativos de comercialización, usadas para identificar a un tipo de queso de pasta dura.

<sup>7°</sup> Que la adición, en la denominación de origen solicitada, de REGGIANO al elemento PARMIGIANO da lugar a un signo independiente, con fisonomía propia, que permitirá que el público consumidor diferencie y reconozca al signo solicitado respecto del término genérico "parmesano". Que, por las consideraciones expuestas, se procede a reconsiderar la observación de fondo notificada, puesto que la denominación de origen Parmigiano Reggiano no se encuentra afecta a la prohibición de reconocimiento del art. 95 letra d) de la Ley 19.039.

<sup>120</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 202. y Comisión de la Comunidad Andina, «Decisión 689/2008: Adecuación de determinados art. de la Decisión 486» art. 1 <<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gace1646.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>121</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 135.

<sup>122</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 120).

<sup>123</sup> Colombia, «Decreto 729/2012» <<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1154787>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>124</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 202.



forma, la norma dispone de mecanismos para impedir el uso o registro como marca, de una denominación para vinos y bebidas espirituosas, con independencia de si esa utilización o pretendido registro como marca, induce o no al público a error o constituye un acto de competencia desleal.

Respecto a la coexistencia entre IG negociadas en los TLC y marcas preexistentes, el propio Tratado negociado con Europa establece que se puede negar la protección de una DO por la existencia de una marca previamente registrada. Esto fue receptado en la normativa andina<sup>125</sup> y en la normativa nacional colombiana<sup>126</sup>. Respecto a si la legislación prevé la coexistencia marcaria y las DO, en Colombia no existe tal coexistencia, ya que la misma sería teóricamente imposible salvo un caso de segundo significado.

Tampoco en Perú existe legislación ni jurisprudencia nacional respecto de la coexistencia IG marcas, pero hay interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino.

Respecto a los compromisos asumidos por Colombia y Perú en los TLC , en el Tratado negociado con EE. UU., establece que se denegará la protección o reconocimiento de una indicación geográfica pueda causar confusión con una marca, objeto de una solicitud de buena fe pendiente o de un registro; o confusión con una marca preexistente.

En el Tratado negociado con la UE, se denegará el registro o la invalidación de las marcas que entren en conflicto con las Listas de IG que se protegen a partir de la entrada en vigor del TLC para productos idénticos o similares, siempre que la solicitud de registro de marca sea presentada después de la fecha de la solicitud para la protección de la IG en su territorio. Asimismo, se establece que ninguna Parte tendrá la obligación de proteger una IG cuando, a la luz de la reputación de una marca o de su carácter de marca notoriamente conocida, la protección pueda inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto.

Con respecto a la superposición de la IG con otros derechos, la normativa andina<sup>127</sup> si bien no refiere directamente a homonimia, establece que los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una DO de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa DO de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

---

<sup>125</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 120).

<sup>126</sup> Colombia (n 123).

<sup>127</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 215.



Analizando los términos genéricos, la norma andina<sup>128</sup> establece que no podrán ser declaradas como DO, aquellas que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.

Las DO protegidas, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen. Respecto a la posibilidad que una IG protegida pueda convertirse en genérica, las nacionales sí pueden, las extranjeras que han sido protegidas mediante reconocimiento no.

Sin embargo, no hay ninguna IG que haya sido reconocida en Colombia como genérica por legislación autoridad administrativa o tribunal competente. Tampoco existen en Perú casos de IG reconocidas como genéricas por la legislación, autoridad administrativa o tribunal competente.

En cuanto a la superposición de derechos entre marcas e IG en **Costa Rica**, no es posible inscribir una IG como marca<sup>129</sup>, salvo aquellos casos que las marcas pueden referirse a nombres geográficos siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no genere confusión respecto al origen, procedencia y cualidades o características del producto.

No existe legislación relativa a la superposición de derechos con otros derechos, como por ejemplo variedades vegetales, nombres societarios. Con respecto a los términos genéricos, la normativa<sup>130</sup> dispone que podrá registrarse una IG o DO acompañada del nombre genérico, pero la protección no se extiende a la expresión o nombre genérico. Adicionalmente<sup>131</sup> en la inscripción se indicará si la protección se otorga sobre todos los vocablos o parte de estos y define como nombre genérico, la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los concededores de ese producto o servicio y el público en general en Costa Rica.

Los términos protegidos con IG no pueden transformarse en genéricos. No hay IG en el país que haya sido reconocida como genérica por legislación, autoridad administrativa o tribunal competente.

En **México** no existe una disposición específica relativa a la superposición entre derecho de marcas e IG, ni tampoco relativa a conflicto entre IG y otros derechos, tales como variedades vegetales, homónimos y otros. Pero de todos modos existen disposiciones relativas a IG/DO que de manera indirecta establecen ciertos parámetros en la materia.

---

<sup>128</sup> *ibid* art. 201.

<sup>129</sup> Costa Rica, «Ley 7.978/2000» (n 33) art. 7 inciso 1.

<sup>130</sup> *ibid* art. 75.

<sup>131</sup> Costa Rica, «Decreto 33.743/2007 COMEX-J» art. 13 <<https://leap.unep.org/countries/cr/national-legislation/decreto-no-33743-comex-j-reglamento-de-las-disposiciones>> accedido 28 de diciembre de 2021.



En este sentido no podrá protegerse como DO o IG la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios. Tampoco la que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.

En México existe legislación nacional relativa a los nombres genéricos en la nueva ley de protección a la propiedad industrial. En efecto<sup>132</sup>, la misma establece que el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la DO o IG. No obstante lo anterior, el nombre común o genérico se considerará en todos los casos de libre utilización. Asimismo<sup>133</sup>, establece que no podrá protegerse como DO o IG el nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos.

Asimismo, se procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

En **Paraguay** existe normativa relativa a la superposición de derechos entre marcas e IG. Ambos derechos no pueden coexistir como marca y como IG a la vez.

Respecto a la marca registrada anterior a la IG, la normativa vigente establece que no son registrables las IG/DO cuando sean marcas registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos da una marca se hayan adquirido mediante el uso de buena fe antes de que la IG y/o DO estuviera protegida en el país de origen. Posteriormente no podrán registrarse como marcas.

No existe jurisprudencia en Paraguay al respecto y no existe normativa que prevea la coexistencia entre IG y marcas. Tampoco existe legislación o jurisprudencia respecto a la superposición de derechos concedidos por la IG y otros derechos como las variedades vegetales, la homonimia.

En relación a los genéricos, la Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen<sup>134</sup> establece que no son registrables los nombres genéricos de productos, entendiéndose por tales aquellos que aunque se refieran al lugar o región de producción de los mismos por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República del Paraguay.

---

<sup>132</sup> Mexico (n 35) art. 270.

<sup>133</sup> ibid art. 271 inciso II.

<sup>134</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59) art. 23.



Según la legislación de Paraguay una IG protegida no puede convertirse en genérica, y no existe ninguna IG que haya sido declarada genérica por la legislación, autoridad administrativa o tribunal competente.

En **Uruguay**, la Ley de Marcas<sup>135</sup> prevé que no podrán registrarse como marca ni las DO ni las IG, lo que en su caso irrogará nulidad absoluta (puede ser anulado el registro de la marca). No existe jurisprudencia que trate estas cuestiones en profundidad al respecto en el país. No existe normativa específica regulatoria de la coexistencia entre IG y marcas.

Respecto a la superposición entre los derechos concedidos por las IG y otros derechos, si bien no existe disposición específica, la ley de Marcas dispone que “se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.”

Respecto a términos genéricos establece que “*el registro de una IG o DO no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos*”<sup>136</sup>.

Con relación a si las IG protegidas pueden convertirse términos genéricos, no existe previsión expresa y tampoco se relevaron casos de reconocimiento como genérica a nivel judicial o administrativo.

#### ***2.1.6. Uso en la etiqueta de términos como “similar”, “tipo”, “clase” & Uso de una IG protegida con fines informativos***

En esta Sección nos ocuparemos del uso de “similar” “tipo” “clase” y por otra parte la posibilidad de uso de la IG/DO con fines informativos. Es de destacar que el art. 23.1 del ADPIC relativo a vinos y bebidas espirituosas brinda una protección mayor que al resto de los productos agrícolas al impedir el uso de estas expresiones en las etiquetas de dichos productos<sup>137</sup>.

En **Argentina**, el uso en la etiqueta de términos “similar”, “tipo”, “clase” está prohibido en las leyes *sui generis*.

La ley que regula las IG/DO de vinos y bebidas espirituosas establece<sup>138</sup> que queda prohibido el uso de IP, IG y DOC registradas cuando exista usurpación, imitación o evocación, aunque se

---

<sup>135</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41).

<sup>136</sup> *ibid* art 77 inciso 4.

<sup>137</sup> “art. 23.1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, 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 análogas.”

<sup>138</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62) art. 34.



indique el origen verdadero, acompañado de calificaciones tales como “clase”, “a la manera de”, “tipo”, “estilo”, u otras análogas o su traducción.

A su vez, la ley que regula los productos agrícolas y agroalimentarios<sup>139</sup> indica que la Autoridad de Aplicación podrá imponer sanciones a personas físicas o jurídicas que no estuvieren adscriptas al sistema de protección de las IG protegidas por la ley, cuando constatare el empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos "género", "tipo", "estilo", "método", "imitación" o una expresión similar que pudieran producir confusión en el consumidor respecto de una IG o DO.

En el mismo sentido que las leyes *sui generis*, el Código Alimentario Argentino establece que los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento.

Sin embargo, establece que cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión “tipo” con letras en igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo.

Ello es así porque la IG/DO de los productos agrícolas no vínicos no tiene protección exclusiva (conforme Art 22 del ADPIC). De todos modos, si este uso pudiere inducir a engaño al consumidor, en cuanto al verdadero origen de un producto, dicho uso sería sancionable.

Por último, la normativa prohíbe expresamente utilizar la expresión “tipo” para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características. Ello se debe a que la protección de IG de vinos y espirituosas sí otorga derechos exclusivos conforme al art. 23.1 del ADPIC, que impide el uso de expresiones tales como “tipo”, “similar”, “tipo”, “clase”.

El uso con fines informativos de una IG protegida para vinos o espirituosos de origen vínico, no se permite si no se cuenta con el derecho a su uso, con el fin de evitar todo uso indebido de las mismas que pudiera inducir a error o engaño del consumidor. El uso de IG en la identificación de vinos y espirituosos de origen vínico requiere su expresa autorización para hacerlo.

---

<sup>139</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43) art. 43.



Asimismo, está prohibido el uso de la IG/DO de productos agrícolas o alimentarios a) Para productos agrícolas o alimentarios que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen, con el fin de aprovechar la reputación de estos. c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto, que implique competencia desleal. Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate<sup>140</sup>.

En el caso de **Brasil**<sup>141</sup>, términos como clase y similar no constituyen un delito penal, siempre que esté indicado el verdadero origen del producto. Sin embargo, no está claro si este uso, a pesar de no ser un delito, podría servir de base para una acción de reparación civil, dando lugar a una prohibición de uso o una compensación por la violación de los derechos a las indicaciones geográficas. Los tribunales superiores aún no se han pronunciado sobre ningún caso en este asunto. No hay diferenciación entre diferentes productos o diferentes servicios con respecto a la regulación en términos de modificación.

Con respecto a si se permite el uso de una IG con fines informativos sin consentimiento del titular, en Brasil no existe legislación o jurisprudencia de un tribunal superior que aborde específicamente este tema. Sin embargo, considerando la posibilidad de utilizar términos rectificadores por parte de terceros con la indicación del verdadero origen del producto, es posible considerar que se reconozcan otras formas de uso con fines informativos.

En la legislación de **Chile**, expresiones como similar, tipo y clase no están permitidos cuando se trata de IG vinos y bebidas espirituosas. Es una regulación que se refiere al uso, que no solo puede aplicarse a etiquetas sino que también a otro tipo de usos como por ejemplo en publicidad o en documentación comercial.

La normativa<sup>142</sup> establece que las acciones civiles relativas al derecho de usar una IG o DO registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia. Tratándose de IG o DO registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles procederán cuando se emplee una IG o DO sin tener derecho a

---

<sup>140</sup> *ibid.*

<sup>141</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22) art. 193.

<sup>142</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 104.



usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

El uso de la IG/DO se permite con fines informativos, aún sin el consentimiento del titular. La ley 20.169 de Competencia Desleal<sup>143</sup> permite el uso informativo de signos distintivos siempre que no menoscaben su reputación en el mercado y la comparación de bienes que sea veraz y demostrable.

En el caso de **Colombia** y **Perú** la normativa andina establece<sup>144</sup> que *“Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, 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 análogas”*.

En Colombia, si bien se hace remisión a los usos autorizados, la normativa establece que las indicaciones de origen no podrán entenderse como usos informativos, dado que el origen ha dejado de ser una información para convertirse en un distintivo. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. En Perú tampoco está autorizado el uso de la DO con fines informativos.

En **Costa Rica** la legislación no permite usar en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación que pudiera causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, sin hacer distinción por tipo de productos. Tampoco se permite en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

En el caso de las IG protegidas en el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica con la UE (AACUE), es posible utilizar esa clase de referencias para términos que fueron utilizados de buena fe de previo a la entrada en vigor de dicho instrumento, es decir del 1 de octubre de 2013.

Las IG solo podrán utilizarse con el consentimiento del titular. No se admite su uso con fines informativos.

En el caso de **México**, la legislación<sup>145</sup> establece que el uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo" "manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia

<sup>143</sup> Véase Chile, «Ley 20.169/2007» (n 55). Y la interpretación a contrario sensu, art. 5, letras c. y e.

<sup>144</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 215.

<sup>145</sup> Mexico (n 35) art. 304.



desleal. Su prohibición de uso está reforzada<sup>146</sup> por la prohibición de producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares.

Si bien la legislación de México no prevé el uso de una IG protegida con fines informativos, depende del caso en específico.

En **Paraguay** el uso de términos como "similar" "tipo" o "clase" no está permitido, sin distinguir por tipo de producto o servicio. La legislación de Paraguay no prevé el uso de una IG protegida con fines informativos.

En **Uruguay** no existe disposición expresa sobre el uso en la etiqueta de términos como "similar", "tipo", "clase". Sin perjuicio de ello, siendo el nivel de protección entre las IG de vinos y espirituosas y el resto de las IG de otros productos agrícolas conforme art. 22 y 23 del ADPIC, rigen plenamente los art. del ADPIC también a este respecto.

En cuanto al uso de una IG protegida con fines informativos, en materia de vinos, la legislación nacional<sup>147</sup> establece que cuando en la etiqueta se haga referencia a una indicación geográfica, región de origen o denominación de origen, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación.

## 2.2. PROCESOS DE SOLICITUD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS IG

Un aspecto relevante para la protección de las IG es el proceso de solicitud de protección, que por regla general está presente en las reglamentaciones que garantizan la protección de estos bienes inmateriales. Cuando la protección no resulta automáticamente del derecho o los tratados internacionales, generalmente está relacionada con el registro de las IG. En los países donde el registro es constitutivo de derecho, el proceso de solicitud es una condición previa esencial para la protección. Pero incluso en países donde el registro tiene un efecto puramente declarativo, sus efectos pueden brindar seguridad jurídica y la capacidad de recibir ciertos incentivos necesarios para que la IG logre sus objetivos. En este punto, se realizará un análisis comparativo entre los procesos de solicitud para la protección de la IG en cada uno de los países estudiados.

---

<sup>146</sup> *ibid* art. 386 § XXXII.

<sup>147</sup> Uruguay, «Decreto 283/1993» art. 15 <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/283-1993>> accedido 28 de diciembre de 2021.



### ***2.2.1. Requisitos de la solicitud, autoridad competente para el análisis y personas que pueden ser titulares***

Todos los países del estudio establecen reglas para el registro formal de las IG.

En **Argentina**, el proceso de registro garantiza la protección de una IG por medio de un acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicación, MAGYP, a través de los órganos correspondientes de las leyes *sui generis*.

La ley que regula la protección de IG de vinos y bebidas espirituosas establece que, además de la posibilidad de que la IG sea reconocida y registrada de oficio por la Autoridad de Aplicación, podrán solicitar el reconocimiento los productores vitícolas o sus organizaciones representativas, los elaboradores de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, y las organizaciones encargadas de la promoción o protección de los intereses de las personas implicadas en la producción de vinos. Dicha ley estipula que aquellos que aspiren al reconocimiento de una DOC deberán constituir un Consejo de Promoción, que tendrá por objeto redactar un proyecto de su reglamento interno y la realización de los estudios e informes técnicos que se postulen para el reconocimiento de la DOC. Los titulares de IG extranjeras podrían pedir el reconocimiento en la Argentina, cumpliendo con los requisitos legales.

El sistema para productos agrícolas y alimentarios es voluntario y abierto. La ley establece que la determinación y registro de las IG de esos productos podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción, producción o fabricación de estos en la zona respectiva que puedan demostrar tener un interés legítimo.

Las solicitudes de inscripción deben ser hechas por un grupo de productores, asociados de hecho o formalmente constituidos como una asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, una única persona física o jurídica podrá solicitar el registro si es la única que produce en la zona respectiva el producto que se pretende proteger con la IG, o si es la productora con una participación superior al 30% del volumen total de producción. En ambos casos, las especificaciones deben poder replicarse por otros productores de la zona, quienes podrán solicitar posteriormente la adhesión a la IG para la comercialización de sus productos.

Es importante tener en cuenta que las leyes *sui generis* se refieren al proceso de reconocimiento y registro o inscripción y protección de las IG. Es decir que, al pedirse el registro o inscripción de una IG, ella será reconocida como tal y registrada. Consecuentemente y como la normativa estipula, existe la posibilidad de registrar una IG extranjera que esté protegida en su país de origen. En este



caso, los titulares podrían pedir el reconocimiento o inscripción<sup>148</sup> en la Argentina, cumpliendo con los requisitos legales aplicables a los nacionales argentinos y agregando prueba del registro del país de origen.

Las condiciones son las mismas para el caso de una DO. La diferencia está en que los interesados podrán constituir previamente un Consejo de Promoción, que redactará un proyecto de reglamento interno de la DO y tratará de los estudios e informes técnicos que correspondientes. Esos Consejos son integrados exclusivamente por personas físicas como jurídicas que se dediquen a la extracción, producción, acondicionamiento, procesamiento o comercialización de los productos amparados por la DO y que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente. Los Consejos de DO se organizarán jurídicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas sin fines de lucro.

El solicitante del registro debe cumplir ciertos requisitos formales para obtener protección<sup>149</sup>, entre los cuales deberá presentarse por triplicado la documentación de los productores que se postulan para el reconocimiento de una IP o una IG. Para una DOC deben presentar incluso informaciones respecto del Consejo de Promoción.

Con respecto a la documentación requerida para el registro, la ley relativa a vinos y bebidas espirituosas estipula cuál es la que debe presentarse según se trate del pedido de registro de una IP, IG o DOC. En el caso de la solicitud de una IP, deberá presentarse el catastro de los viñedos y establecimientos asentados en la zona, según Padrón de inscripción del INV, plano cartográfico de la IP solicitada. En el caso de la solicitud de una DOC, se indica<sup>150</sup> que deberán agregarse con la solicitud de su registro: el catastro de los viñedos y establecimientos asentados en la zona, según el padrón de inscripción del INV; detalle de los informes, antecedentes y estudios; proyecto de Reglamento interno de la DOC solicitada.

En cuanto a otros productos agrícolas y alimentarios, el Decreto Reglamentario 556/2009 modificado por la Resolución 13/2021 del MAGYP, establece los requisitos que el solicitante del registro de una IG deberá presentar y los formularios para las solicitudes de reconocimiento, registro y protección de una IG o DO. La autoridad competente para el análisis de la solicitud y trámite de registro de la IG de vinos y productos espirituosos de origen vínico es el INV.

---

<sup>148</sup> Las leyes *sui generis* mencionan los términos reconocimiento, adopción, registro, protección, inscripción para referirse a las etapas del proceso para obtener el registro de la IG. No hay diferencias en cuanto al tipo de proceso u otorgamiento, salvo las diferencias propias según se trate de una IG extranjera o una IG local.

<sup>149</sup> En los Anexos del Decreto Reglamentario 57/2004 de la LV, se establecen los requisitos según se trate de una IP, IG o DOC.

<sup>150</sup> En el Anexo I C del Decreto Reglamentario 57/2004.



El trámite de registro de una IG de vinos o bebidas espirituosas de origen vínico se realiza ante el INV y sigue las siguientes etapas: presentación de la solicitud, con la debida documentación y pago de la tasa<sup>151</sup>.

En relación con el proceso de registro de IG para productos agrícolas y alimentarios, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció<sup>152</sup>, que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la mencionada Secretaría estará a cargo del Registro de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios.

La normativa fija las funciones que cumplirá el organismo en relación con el Registro y aprueba los formularios para las solicitudes de reconocimiento, registro y protección de DO e IG y para acordar una interpretación unívoca sobre el alcance de los recaudos y extremos que deben cumplirse, la Resolución aprueba una “Guía de Solicitud”, el “Modelo de Aval Provincial”, y el “Glosario de Términos”.

El trámite de registro de una IG o DO de un producto agrícola o alimentario inicia con el envío de la Solicitud de Diagnóstico ante la autoridad competente<sup>153</sup>. Una vez aprobada, se debe presentar la documentación según el Formulario de Registro, incluyendo: presentación de la documentación conforme la normativa<sup>154</sup>, evaluación de los requisitos jurídicos, análisis técnico de la solicitud de IG/DO, verificación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la existencia de marcas previas vigentes, publicación en el Boletín Oficial y en el periódico local, auditoría de verificación previa al reconocimiento, apertura del expediente, pase a Comisión Nacional Asesora, y, finalmente, se eleva el expediente para su reconocimiento.

---

<sup>151</sup> En ampliación a lo dicho, la Ley 25.163/1999 establece en su art. 10 que, si se encontraren cumplidos los requisitos iniciales de presentación, la Autoridad de Aplicación publicará el edicto con la solicitud por un día en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la zona geográfica de origen, a costo del peticionante. A su vez, el art. 12 de la ley menciona que, otorgada la inscripción de la IG, se publicará la resolución en el Boletín Oficial por el término de un día, y se notificará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (actualmente INPI) y a otro organismo nacional y/o internacional que corresponda. En relación con la DOC, la LV establece en el art. 23 que de oficio o a petición de parte, si se estimara que alguno de los requisitos no se ha cumplido, se intimará al solicitante para que dentro de un plazo de 15 días de notificado subsane las irregularidades. Si los defectos fueren subsanados, el trámite continuará. Además, el art. 25 dice que, si se encontraren cumplidos los requisitos de presentación, la Autoridad de Aplicación publicará el edicto con la solicitud por un día en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la zona geográfica de origen, a costo del peticionante. Si no hay o se resuelven las oposiciones que surgieran, otorgada la inscripción de la DOC, se publicará la resolución en el Boletín Oficial, por un día, y se notificará al INPI y a todo otro organismo nacional y/o internacional que corresponda (conforme art. 28).

<sup>152</sup> Argentina, «Resolución 13/2021» (n 78).

<sup>153</sup> Resolución 13/2021. El art. 1 Establece que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA o la que en el futuro la remplace o sustituya, cumplimentará las funciones del Registro de las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios a que se refiere el art. 16 de la Ley 25.380 modificada por su similar 25.966 y art. 16 del Anexo al Decreto 556 de fecha 15 de mayo de 2009.

<sup>154</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43).



El proceso de registro de las IG también está previsto en la legislación **brasileña**<sup>155</sup>. El Instituto Nacional da Propiedad Industrial (INPI) es el órgano responsable del proceso y otorgamiento del registro, que se efectiviza por medio de la expedición del certificado de registro.

En **Brasil** las asociaciones, institutos y entidades legales representantes de la colectividad legitimada para el uso exclusivo del nombre geográfico establecidas en su territorio podrán solicitar el registro de las IG, en calidad de apoderados a los fines del procedimiento. También podrá solicitar el registro una sola persona física o jurídica si es el único productor o proveedor del servicio tiene derecho al uso exclusivo del nombre geográfico. Todas las personas podrán estar representadas por un mandatario, y deberá presentarse un poder válido. En el caso de un solicitante extranjero, el titular del registro ya reconocido en el país de origen deberá solicitar el registro en el Brasil. El solicitante extranjero deberá establecer y mantener un abogado debidamente habilitado y domiciliado en el Brasil, con poderes para representarlo administrativa y judicialmente, incluso para recibir notificaciones.

Dentro los requisitos que el solicitante debe cumplir, está la prueba de su legitimidad, que hace a través de estatutos, actas, documentos personales de los representantes legales, y declaración que los productores o proveedores de servicios y otros operadores, están establecidos en el área definida.

Además, tanto para las IP cuanto para las DO, se deben presentar para la solicitud de registro<sup>156</sup> el formulario de solicitud de registro, cuaderno de especificaciones técnicas (pliego de condiciones), que incluye la descripción del mecanismo de control para la utilización de la IG, poder notarial, si es necesario, comprobante de pago de la tasa correspondiente, el instrumento oficial que delimita el área geográfica, y, si es el caso, la representación gráfica o figurativa de la IG.

Además, en el caso de una solicitud de una IP, también se debe presentar la descripción del proceso de extracción, producción o fabricación del producto o prestación del servicio, mediante el cual se dio a conocer el nombre geográfico; y documentos que prueben que el nombre geográfico se conoce como tal.

En el caso de una solicitud de una DO, también se debe presentar la descripción de las cualidades o características del producto o servicio que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, y su proceso de obtención o provisión. Incluso presentase los documentos que prueben la influencia del entorno geográfico en las cualidades o características del producto o servicio.

---

<sup>155</sup> Brasil, «Instrucción Normativa 95/2018»; Brasil, «Resolución PR 55/2013».

<sup>156</sup> Brasil, «Instrucción Normativa 95/2018» (n 155) n art. 7.



El INPI es el órgano responsable del análisis de las solicitudes de registro de IG, así como del análisis y la decisión de los recursos administrativos presentados contra de sus decisiones. El proceso para solicitar el registro de una IG en Brasil empieza con la solicitud. Primero, el INPI verifica si la solicitud cumple los requisitos de forma, y si necesario se efectúa uno o más requerimientos al solicitante para que complemente el pedido inicial. Si no se responde a los requerimientos, se archiva la solicitud. Si se los responde, se publica la solicitud para que se pronuncien terceros, y entonces puede ser necesario que el solicitante presente aclaraciones. En la etapa siguiente se examina el mérito de la solicitud, y se adopta la decisión en cuanto al registro de la IG. Contra la decisión de concesión o rechazo, es posible interponer recursos. Si no se interponen, termina el procedimiento. Si se interponen recursos, se analizan los argumentos para decidir si se confirma o se cambia la decisión de registro. Es posible, asimismo, hacer modificaciones una vez otorgado el registro.

En **Chile**, es necesario un proceso de registro para garantizar la protección de una IG. El acto formal por el cual se concede protección a las IG es la resolución dictada por Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que confiere número de registro. Además, las IG y DO reconocidas en TLC cuentan con protección desde la promulgación del tratado por medio de decreto, luego de ser aprobado por el Congreso chileno.

Cualquier persona natural o jurídica y también las autoridades locales de la zona respecto de la cual se reivindica la protección pueden solicitar el registro ante INAPI. En este caso, el solicitante completa un formulario estándar donde debe individualizar a la persona que solicita, y el cargo en caso de que se trate de una autoridad. El solicitante describe el signo que se solicita sea reconocido, cuya representación puede ser denominativa, figurativa o una combinación de ambas, señala detalladamente el o los productos para los cuales se desea obtener el reconocimiento y su ubicación en la clasificación de Niza y nombra el autor del estudio técnico que sustenta la petición, acompañando un mapa de la zona que reivindica y un reglamento de uso y control. Es necesario, por lo tanto, para fundamentar el examen de mérito, que se presente un estudio técnico que sustente la vinculación producto-signo-lugar de procedencia y un plano deslindando la zona geográfica reivindicada y el reglamento de uso y control. En el caso de IG extranjera, debe señalar si ha sido reconocido en algún tratado vigente con Chile, pues aquella no cubierta por un TLC debe presentarse la documentación que demuestre la protección en su país de origen.

Finalmente, por aplicación de las normas generales de procedimiento ante la autoridad registral, cuando se actúe a través de agente o representante, deberá acompañarse el poder que habilite a dichos intermediarios para actuar en nombre de los titulares ante la autoridad registral.



Cuando se trata de productos agrícolas, durante la tramitación y de forma previa al pronunciamiento sobre la concurrencia de algún impedimento de registro derivado de la aplicación de alguna prohibición legal, debe pedirse informe al Ministerio de Agricultura. Dicho informe tiene naturaleza vinculante, por lo tanto, si fuere negativo, el INAPI deberá rechazar la solicitud.

El proceso para solicitar el registro de una IG en Chile se sujeta a un procedimiento similar al del registro de marcas, con siete etapas básicas obligatorias para el caso de los productos agrícolas, y seis para otros casos. El proceso empieza con el examen de forma, envío para análisis e informe al Ministerio de Agricultura. Si es el caso, sigue una publicación en el Diario Oficial, el examen de mérito, eventual oposición, decisión final, pago de la tasa final y registro.

En **Colombia**, también es necesario un proceso de registro para garantizar la protección de una IG. El acto formal por el cual se concede protección a las IG es el acto administrativo expedido por la Oficina de Propiedad Industrial.

Además, es importante tener en cuenta que existe la llamada protección de facto en dos escenarios. Primero, con relación a la acción de competencia desleal, incluso sin la protección otorgada de la DO. Segundo, a través de la negación de las marcas que describen el origen del producto o son engañosos con respecto a ella. En el caso de las IG extranjeras, también existe protección impidiendo su registro como marca por parte de un tercero.

Todo el que tenga o demuestre tener legítimo interés<sup>157</sup> puede solicitar la protección del derecho a través del registro, como los productores, transformadores, asociaciones que los representen, entidades públicas nacionales o territoriales. Pero no se debe confundir el solicitante con el administrador de la DO. Para administrar una DO se debe tener capacidad administrativa y financiera, y requisitos de imparcialidad en los procedimientos de autorización de uso, así como de control de este<sup>158</sup>.

Con respecto a la solicitud, a nivel de la Comunidad Andina, se deben presentar los datos personales de los solicitantes y la demostración del interés legítimo, la denominación que se busca proteger y el producto al cual se refiere, la delimitación de la zona geográfica y la descripción de las calidades, reputación u otras características esenciales del producto designado por la DO que se busca proteger.

---

<sup>157</sup> Para ello, los interesados deben demostrar que se dedican directamente a la extracción, producción, elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, de acuerdo con lo establecido en el art. 203 de la Decisión 486/2000.

<sup>158</sup> Por ser un derecho colectivo, el titular es el Estado Colombiano en cabeza de la SIC, pero esta puede delegar la "administración" de la denominación de origen a entidades públicas o privadas que representen a las personas que se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos identificados con la denominación de origen.



Adicionalmente, la regulación nacional<sup>159</sup> exige que se presenten diversos documentos respecto al solicitante, incluso los estatutos de constitución de la persona jurídica del solicitante y sus principales reformas, así como cualquier documento que demuestre la legitimidad para representar los intereses del agrupamiento de productores.

En el caso de que el solicitante sea una autoridad estatal, departamental o municipal, también deben presentar, a los efectos de demostrar interés legítimo, diversos documentos, incluyendo información sobre la existencia de una asociación de productores y la capacidad de recursos de la IG que se utilizará después del registro. En el caso de una petición hecha por una persona física o jurídica, que, si es diferente de una asociación de productores y tiene un interés legítimo para solicitar la declaración de protección de una DO, además de presentar los documentos ordinarios, debe demostrar que los involucrados en la cadena productiva harán uso de la IG.

En cualquier caso, la delegación de la facultad de autorizar el uso sólo puede ser otorgada a entidades con personería jurídica legalmente reconocidas, cualquiera sea su forma jurídica o asociativa.

La Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente que realiza el análisis de la solicitud y trámite de registro de la IG. Esta puede consultar a entidades públicas o instituciones técnicas expertas en el producto para verificar que las calidades del producto o de la zona, sean en efecto las reivindicadas en la solicitud.

Las fases del proceso de solicitud de registro incluyen el examen de forma. Después, hay plazo para oposición, fase en la cual puede la autoridad expedir oficios o hacer visitas técnicas de verificación y documentarlas. Por lo que la fase de examen de mérito tendrá tales informes en cuenta.

En **Costa Rica**, también es necesario un proceso de registro para garantizar la protección de una IG. Los actos formales por los cuales se concede protección son una resolución emitida por el Registro de Propiedad Industrial y un título de registro.

El derecho a solicitar protección está garantizado a una autoridad, una entidad que agrupe y represente el colectivo, un productor que actúe en representación del sector o bien, varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento en el área geográfica a la cual corresponde la solicitud, y siempre que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa IG o DO, de conformidad con el pliego de condiciones<sup>160</sup>.

---

<sup>159</sup> La legislación vigente en materia de signos distintivos está contenida en la Decisión 486/ 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. En esta materia, la Decisión tiene su implementación nacional en el Decreto Reglamentario 3.081/2005 de Colombia, en la Resolución 57.530/2012 y la Circular Única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera cómo se debe adelantar los trámites de propiedad industrial.

<sup>160</sup> Véase Costa Rica, «Reglamento 33.743/2007 de la Ley 7.978/2000» art. 4 <[https://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/pi\\_normativa/decretos/reglamento\\_denominaciones\\_origen.pdf](https://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/decretos/reglamento_denominaciones_origen.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021.



Para la solicitud de registro debe indicarse<sup>161</sup> los datos personales y de contacto de los solicitantes, el lugar donde se encuentra el establecimiento, y la IG o DO que se desea proteger. Juntamente con la solicitud del registro es necesario presentar la personería del solicitante y pliego de condiciones<sup>162</sup> con información acerca de los bienes o servicios protegidos, sus características especiales, los mapas que delimiten la zona, la descripción de los procesos de producción, elaboración o extracción, controles aplicables, estudios y análisis técnicos que acrediten la distintividad del producto, descripción de los sistemas de trazabilidad<sup>163</sup>.

El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad competente que realiza el análisis de la solicitud y trámite de registro de la IG<sup>164</sup>. El proceso contempla una fase de examen de forma, seguida de un espacio para publicación y oposiciones, luego procede el examen de fondo y finalmente la inscripción. Una vez finalizado el período de revisión de forma, se publica un edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, a efecto de que terceros presenten oposiciones por un plazo de dos meses a partir del primer aviso. Si hay alguna oposición, ella sea resuelta por el mismo órgano en primera instancia, o por el Tribunal Registral Administrativo, en segunda instancia. Si rechaza la oposición, el procedimiento sigue ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En el curso del proceso, el Registro de la Propiedad Industrial puede solicitar opinión de expertos, quienes deberán rendir un informe técnico en el plazo de tres meses. En la resolución que concede el registro se indicará, en caso de IG compuestas, cual es el término genérico si lo hubiere. Para el caso de IG extranjeras, no es necesario realizar los estudios de fondo, pues se cuenta con la prueba de inscripción en el país de origen.

En **México** la ley<sup>165</sup> también establece el proceso de registro de IG, cuya protección se formaliza con la publicación de la declaración de protección en el Diario Oficial<sup>166</sup>. En el caso de una IG pueden solicitar protección del derecho mediante el registro las personas físicas o jurídicas, incluyendo cámaras o asociaciones, desde que cualquier de estas esté directamente involucradas en la cadena de producción. También puede ser solicitada la protección por dependencias o entidades del Gobierno Federal, y gobiernos de las entidades de la Federación.

---

<sup>161</sup> Véase Costa Rica, «Reglamento 30.223-J de la Ley 7.978/2000» art. 3 y 76 <[https://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/pi\\_normativa/decretos/Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos 1.pdf](https://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/decretos/Reglamento%20a%20la%20Ley%20de%20marcas%20y%20otros%20signos%20distintivos%201.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>162</sup> Véase Costa Rica (n 160) art. 6, a-e.

<sup>163</sup> Véase ibid art. 4.; Costa Rica, «Reglamento 30.223-J de la Ley 7.978/2000» (n 161) art. 76 (e) y 82 bis.

<sup>164</sup> Las distintas fases del proceso de solicitud de registro están reguladas por el Decreto Ejecutivo 33743-J.COMEX y la Ley de Marcas y otros signos distintivos, la Ley 7.478/2000.

<sup>165</sup> México (n 35).

<sup>166</sup> ibid art. 288.



Con respecto a la documentación, en el caso de las IG nacionales, es necesario presentar juntamente con la solicitud del registro, acompañada de los documentos que funden la petición: datos personales y de contacto del solicitante, así como la naturaleza jurídica. La descripción detallada del producto, sus características y proceso de producción, como así también la especificación si la solicitud es para una IG o DO. Debe señalar también las normas oficiales que regulan el producto, y las reglas de producción en general y la delimitación del área de realización de las diferentes etapas de producción en el caso de una IG.

En el caso de una DO, el señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio y los factores naturales o humanos. El estudio técnico, comprobante de pago de la tarifa y cualquier otro documento que se considere relevante.

En el caso de IG extranjeras, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconoce a las DO o IG protegidas en el extranjero tanto basándose en los términos de los Tratados Internacionales como conforme la ley<sup>167</sup>.

La documentación necesaria para el reconocimiento de IG extranjeras que ya se encuentran protegidas en el país de origen, que debe acompañar la solicitud de inscripción es el titular original, nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, el comprobante de protección en origen, la indicación del producto objeto del pedido de protección y el área geográfica, la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la DO o IG protegida y comprobante de pago de la tarifa correspondiente<sup>168</sup>.

La Dirección Divisional de Marcas del IMPI es la autoridad competente para el análisis de la solicitud y trámite de registro de las IG en México<sup>169</sup>.

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales de forma, el Instituto publicará en el Diario Oficial un resumen con los principales datos de la solicitud.

Si otorgase la protección solicitada, el IMPI publicará la declaración de protección en el Diario Oficial, incluidas las informaciones que individualicen la IG o DO. En caso de que el IMPI deniegue la protección solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y a los oponentes, con los motivos y fundamentos legales de la decisión.

El procedimiento de análisis de un pedido extranjero es muy semejante, y al final, una vez concedida la protección, se publica también la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la DO o IG protegida.

---

<sup>167</sup> *ibid* art. 315-327.

<sup>168</sup> No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia la LPI (art. 168 LPI).

<sup>169</sup> Para el procedimiento tratándose de IG nacional, véase Mexico (n 35) art. 156-165 bis 13.



En **Paraguay**, la protección que otorga la ley <sup>170</sup> como se ha referido en los puntos anteriores, ocurre en dos etapas. La primera es el reconocimiento preliminar, o sea, es una protección al solo efecto preventivo<sup>171</sup>, por lo que, en verdad, es a partir del Registro cuando la protección es efectiva contra terceros. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a través de su Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen es la autoridad competente para el análisis de la solicitud y trámite de registro de la IG.

El Comité Regulador Administrador<sup>172</sup> de la IG o DO está autorizado a solicitar la protección del derecho a través del registro, debiendo cumplir requisitos formales al respecto del Comité Regulador, presentar un estudio técnico, un documento con el nombre y descripción del producto, normas de etiquetado y la descripción del vínculo del producto con el medio geográfico o con el origen geográfico.

El proceso de solicitud de registro tiene tres fases distintas, a saber, la presentación de la solicitud, la subsanación de la solicitud y la publicación de la obtención del registro<sup>173</sup>.

En la primera fase, el Comité Regulador presentará la solicitud de registro, cuyos requisitos formales serán verificados. Si algo no está conforme los requisitos, se concede plazo para que el solicitante lo resuelva. Después, se publicará el contenido de la solicitud por un día en la Gaceta Oficial y en un diario de gran circulación nacional, con los costos cubiertos por el solicitante.

Si alguno de los requisitos no ha sido cumplido, se le comunicará al solicitante y se le concederá plazo para que subsane las irregularidades. Si no respondiere, se denegará el registro. Si los defectos fueren subsanados el trámite continuará.

En la tercera fase, obtenido el registro de la IG o DO, se publicará la resolución en la Gaceta Oficial y en un diario de gran circulación nacional por un día y se comunicará a la DINAPI y a todo otro organismo nacional y/o internacional que se requiera.

La declaración de protección es el acto formal por el cual se concede protección a una IG en **Perú**<sup>174</sup>. Las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de

---

<sup>170</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59).

<sup>171</sup> Para comprender las particularidades del procedimiento paraguayo véase el art. 3° del Decreto 1286 por el cual se reglamenta la Ley No 4923/2013, de Indicaciones Geográficas y denominaciones de origen: “8. Protección preliminar: es aquella que se da a partir del acto de reconocimiento preliminar de una IG/DO determinada, la cual implica la protección ante el uso indebido de una IG/DO. 9. Reconocimiento: declaración de la autoridad de aplicación, por la cual se distingue a un producto entre los demás de su misma clase, como consecuencia de sus características y cualidades, al solo efecto de su protección preliminar. 10. Registro: acto constitutivo de derecho de una IG/DO, emitido por la autoridad de aplicación, que otorga efectos jurídicos plenos desde su resolución.” Para más detalles, véase Paraguay, «Decreto 1.286/2019» <<https://py.vlex.com/vid/decreto-no-1286-reglamenta-768766301>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>172</sup> Véase Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59) art. 18.

<sup>173</sup> Véase *ibid* Capítulo IV.

<sup>174</sup> La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser publicada, por única vez, en la Gaceta Oficial. Peru, «Decreto Legislativo 1.075/2008» (n 37) art. 90.



origen, así como las asociaciones de productores, pueden solicitar la protección del derecho a través del registro. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de DO de sus respectivas circunscripciones.

La solicitud de declaración de protección de una DO se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar, además de los datos formales, la DO objeto de la solicitud, la zona geográfica delimitada, los productos designados por la denominación de origen y una reseña de las cualidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la DO. Por último, es necesario presentar documentación que avale los requisitos antes señalados.

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es la autoridad competente para el análisis de la solicitud y trámite de registro de la IG. En 30 días desde la admisión la solicitud, se verifica el cumplimiento de los requisitos formales previstos, para después seguir el procedimiento relativo al examen de forma, en lo que fuera pertinente.

De manera muy semejante a los otros países, la solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de los datos personales de las personas involucradas en la solicitud, así como también el poder que otorga la representación legal y el comprobante de pago de las tasas correspondientes. Además, la DO objeto de la solicitud, debe acompañar la certificación de la delimitación geográfica por un organismo autorizado y certificación de las características del producto y factores de vínculo con el área geográfica protegida. En algunos casos, la certificación de que se cumple con la norma técnica peruana correspondiente puede ser necesaria.

Una consideración especial hace la normativa para los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una DO, no se realicen en la misma área geográfica. En este caso, el solicitante deberá comprobar que ambas zonas (producción de la materia prima y de elaboración del producto), son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen<sup>175</sup>.

En **Uruguay**, la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es la que concede el Registro.

La solicitud del registro de una DO podrá ser realizada por uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la DO; o a solicitud de alguna autoridad competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

---

<sup>175</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32); Peru, «Decreto Legislativo 1.075/2008» (n 37); Peru, «Ley 28.331/2004» <<https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/28331-aug-13-2004.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Los productores extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, pueden solicitar registrar una DO extranjera que les corresponda, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por la República del Uruguay. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI<sup>176</sup>) es competente en materia de IG para vinos nacionales. En los demás casos de IG o DO, el trámite ocurre en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Además del formulario de solicitud, se requiere para la solicitud de DO nacionales la demostración de consistencia en la producción, lo que, en materia de vinos nacionales, debe ser emitido por el INAVI. Para las DO extranjeras ya protegidas en sus países de origen, la circunstancia deberá acreditarse en el formulario de solicitud, sin perjuicio de lo previsto por las normas específicas para la industria del vino.

El proceso de solicitud de registro en Uruguay<sup>177</sup> empieza con la presentación de la solicitud y documentación acreditante, entonces es realizado el control de forma y la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, por una sola vez con apertura del plazo para oposiciones. En caso de existir oposición de terceros con un interés directo, personal y legítimo o de la parte del propio órgano por no adecuarse a las previsiones legales, se dará traslado al solicitante por un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, para lo que se remite a la normativa en materia de marcas. Si surgen elementos que requieran prueba, se abrirá el trámite para su tramitación en un plazo de sesenta días corridos, perentorios e improrrogables. Producida la prueba, se dará vista a las partes por un plazo de 10 días hábiles, perentorios e improrrogables y entonces se resolverá, en definitiva, concediendo total o parcialmente, o denegando el registro. La concesión se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial.

### *2.2.2. Carácter del acto administrativo respecto al derecho del titular*

En cuanto a los efectos, el registro de las IG en **Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay** tiene un efecto constitutivo del derecho. De distinta manera, en **Brasil, México y Perú**, el registro tiene solo un efecto declarativo del derecho.

### *2.2.3. Proceso de oposición*

Las legislaciones de todos los países en estudio prevén el proceso de oposición por parte de terceros a la solicitud de registro. En **Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y**

---

<sup>176</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41) art. 77.

<sup>177</sup> Uruguay, «Decreto 34/1999» (n 41).



**Uruguay** es necesario tener un interés legítimo. En el caso de **Brasil** y **Chile**, en teoría, cualquier persona puede presentar una oposición.

En **Argentina**, la ley que regula la protección de las IG de vinos y bebidas espirituosas indica que cualquier persona física o jurídica con interés legítimo podrá formular oposición contra el registro pedido, si estima que alguno de los requisitos establecidos no ha sido cumplido por el solicitante al registro. La oposición se deberá presentar por escrito en forma fundada dentro de los 30 días siguientes a la publicación realizada. Lo mismo dispone la normativa para la protección de IG de productos alimentarios en el caso de una DO. Las oposiciones pueden referirse tanto a las condiciones de la DO como a un posible conflicto con marcas registradas o si la indicación pertinente es idéntica a términos genéricos que se usan para denominar bienes o servicios en Argentina<sup>178</sup>.

En cuanto a los efectos y la tramitación de una oposición, la normativa *sui generis* establece las reglas: el solicitante tendrá 30 días para contestar, limitar el alcance de la solicitud o desistir. Si contesta la oposición o vencido el plazo sin manifestación, en el caso de una IG de vinos y bebidas espirituosas, el Consejo Nacional elevará el expediente a la Autoridad de Aplicación para que la resuelva. Adicionalmente, la norma dispone que la Autoridad de Aplicación para dictar la correspondiente resolución podrá apartarse, por razones fundadas, del dictamen del Consejo Nacional. Contra la resolución que dicte la Autoridad de Aplicación quedará expedita la vía judicial ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo que corresponda”, según el art. 27 del Decreto reglamentario de la LV.

En el caso de las IG de los productos agrícolas y alimentarios el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios resolverá la oposición y agotará la vía administrativa.

En **Colombia**, las oposiciones deben ser presentadas por personas con interés legítimo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de declaración o de reconocimiento. Además, solo se pueden fundamentar en las causas de denegación de DO contenidas en la ley<sup>179</sup>. Así, es posible oponerse cuando una DO para la cual se pide protección no se ajusta a la definición legal, es una indicación genérica, es contraria a las buenas costumbres o al orden público, puede inducir al error o es igual o semejante a una marca previamente solicitada o registrada por un tercero. En **Perú** la oposición a la solicitud de registro puede ser presentada por terceros después de la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial. El proceso, de manera general, sigue el mismo

<sup>178</sup> Argentina, «Decreto 556/2009» (n 44) art. 19.

<sup>179</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 202; Comisión de la Comunidad Andina (n 120).



proceso que en Colombia, ya que los dos países están regidos por las decisiones de la Comunidad Andina.

En **Costa Rica**, cualquier persona con interés legítimo, puede presentar su oposición al registro de una IG o DO<sup>180</sup>. El plazo de dos meses siguientes a la publicación del primer aviso para que se presente una oposición es el más largo junto con México, de los países en estudio considerados. La oposición tiene efectos suspensivos, toda vez que no es posible continuar el proceso en tanto no se resuelvan las oposiciones en sede administrativa.

En **México**, el IMPI otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección, formule observaciones u objeciones y presente las pruebas que justifique lo solicitado, en este caso se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho<sup>181</sup>.

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tasa correspondiente. El IMPI notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

En **Paraguay**, además del pago previo de tasa, la oposición debe contener la justificación de interés legítimo y el reclamo del oponente que alguno de los requisitos establecidos en la legislación no ha sido debidamente cumplido.

La oposición debe iniciarse dentro de los 30 días siguientes al de la publicación, en forma escrita y con los fundamentos. En virtud de que la oposición suspende el proceso, una vez contestado el traslado de la oposición, el solicitante deberá subsanarlos, y si no lo hiciera o no contestase el traslado, la solicitud de registro es rechazada.

En **Uruguay**, una oposición a la solicitud de registro puede ser presentada por cualquier persona que sea titular de un interés directo, personal y legítimo,<sup>182</sup> dentro de los 30 días corridos, contados a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial<sup>183</sup>.

---

<sup>180</sup> De conformidad Costa Rica, «Decreto 33.743/2007 COMEX-J» (n 131); Costa Rica, «Ley 7.978/2000» (n 33).

<sup>181</sup> También existe la posibilidad de presentar una oposición a la solicitud de registro de una IG. Mexico (n 35) art. 165 bis.

<sup>182</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41) art. 20 con remisión al régimen de marcas.

<sup>183</sup> ibid art. 23 con remisión al régimen de marcas.



La oposición abre un procedimiento administrativo de tipo contencioso con posible apertura a prueba, en caso de corresponder, y que finaliza con la concesión o denegación del registro<sup>184</sup>.

Además, en **Brasil**, la legislación prevé el proceso de oposición por parte de terceros a la solicitud de registro. La oposición debe presentarse dentro de un período máximo de 60 días a partir de la publicación de la solicitud de registro. Sin embargo, no hay referencia a los requisitos formales necesarios para la presentación de la oposición. Lo que hay es un formulario

En **Chile**, el tema es tratado de forma más amplia, tanto con relación a quien puede oponerse cuanto en relación con el plazo. Así, cualquier persona puede oponerse a una solicitud de IG que se publique<sup>185</sup>. La práctica procesal ha determinado que no sea necesario que el demandante acredite que tiene un interés directo en el asunto. La presentación sigue todos los requisitos aplicables a una demanda judicial en **Chile**, incluso debe ser formalizada por abogado habilitado en el país dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial de Chile<sup>186</sup>.

La oposición determina que el procedimiento administrativo devenga en un contencioso, en el que INAPI actúa como tribunal de primera instancia en un juicio que sigue las normas procedimentales de un juicio sumario civil y en que generalmente se recibe la causa a prueba. Todo tipo de pruebas son admitidas salvo la prueba testimonial y el tribunal las aprecia conforme a las reglas de la sana crítica<sup>187188</sup>.

#### **2.2.4. Modificación del pliego de condiciones**

Todos los países en estudio permiten que se realicen modificaciones en el pliego de condiciones, o sea, que se actualicen las reglas de producción.

En **Argentina**, las leyes *sui generis* permiten modificar el pliego de especificaciones luego de concedida la protección, bajo algunos supuestos. La normativa relativa a IG de vinos establece la posibilidad de cambiar las reglas de control de una IG a las de una DOC, siempre que dicha IG haya alcanzado notoriedad en el mercado interno y/o externo, público reconocimiento y sea elaborado bajo un estricto control de calidad.

Con respecto a productos agrícolas y alimentarios, la normativa establece que el Consejo de DO podrá proponer la modificación del registro cuando se hayan producido cambios en las condiciones

<sup>184</sup> Para más detalles véase art. 69 del Decreto Reglamentario.

<sup>185</sup> Véase Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 5.

<sup>186</sup> Para más detalles véase art. 254 del Código de Procedimiento Civil y debe ser patrocinada por un abogado habilitado en Chile, según dispone el inciso final del art. 5° de la ley 19.039.

<sup>187</sup> Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 16.

<sup>188</sup> Para el caso de las IG de vinos y espirituosas no se contempla de manera explícita un procedimiento de oposición; sin embargo, en la práctica la autoridad agrícola de Chile ha aplicado las normas generales de transparencia de los actos de los órganos del Estado.



originales, tanto en alguno o en el conjunto de los factores de producción, propuesta que deberá ser aprobada y registrada por la Autoridad de Aplicación. Además, pueden presentarse peticiones que tiendan a la inclusión de nuevos productores del área, en la medida que se respeten las cualidades diferenciales o tipicidad que justificaron el otorgamiento inicial de la IG.

En **Brasil**, la posibilidad de modificar el pliego de las especificaciones existe luego que hayan pasado veinticuatro meses a partir de la fecha de registro. Dichos cambios pueden ser relativos al nombre geográfico, la delimitación del área geográfica, las reglas de producción, el tipo de IG (IP o DO). En ningún caso pueden referir a los elementos característicos que justificaron la IG, bajo pena de rechazo de la solicitud de modificación.

Los cambios posibles y el momento de hacerlos son mucho más amplios en **Chile** y en **Perú** de lo que son en Brasil. Por ejemplo, en Chile, se pueden introducir todo tipo de enmiendas al pliego de las especificaciones tanto durante el proceso de registro como una vez que la IG haya sido registrada. No obstante, en este último caso las modificaciones están sujetas al procedimiento de registro, cuando así corresponda<sup>189</sup>. Cuando se trate de cambios formales menores como la actualización de datos, basta un simple escrito; pero cuando se trata de otras modificaciones formales de mayor entidad deben someterse al procedimiento de las anotaciones al margen del registro. La ley **peruana** establece que la declaración de protección de la DO podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos de la protección. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

En **Uruguay** y en **México**, aunque haya posibilidad de modificar el pliego de las especificaciones presentadas luego de que se conceda la protección, las reglas aplicables no están detalladas específicamente. Así, en **Uruguay**, informaciones sobre enmiendas que pueden introducirse y sobre las condiciones legales para la aceptación de la modificación no se encuentran especificadas en la legislación vigente. En **México**, en el caso de la IG nacional, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada. Un ejemplo es el caso de la DO Mezcal<sup>190</sup> cuya resolución para modificar la Declaración General de Protección incluyó otros municipios en el área de producción<sup>191</sup>. Como ocurre en Brasil, en México, la modificación sigue el mismo procedimiento previsto para la declaración de protección<sup>192</sup>.

<sup>189</sup> Conforme Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 100.

<sup>190</sup> Véase IMPI, «Conoce las modificaciones a la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”» [2018] *Blog del IMPI* <<https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-modificaciones-a-la-declaracion-general-de-proteccion-a-la-denominacion-de-origen-mezcal?idiom=es>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>191</sup> Para todos los casos de modificaciones pueden encontrarse, véase IMPI, «Declaraciones Generales de Protección de Denominaciones de Origen» [2020] *Blog del IMPI* <<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/declaraciones-generales-de-proteccion-de-denominaciones-de-origen>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>192</sup> Mexico (n 35) art. 297.



En **Colombia**, existe la posibilidad de modificar el pliego de las especificaciones presentadas luego de que se conceda la protección. En principio, es posible introducir cualquier tipo de enmienda<sup>193</sup>, como zona geográfica, productos y calidades. Sin embargo, el límite está en las prohibiciones de protección contenidas en la ley<sup>194</sup>, a saber, engaño, no cumplimiento de definición y genericidad.

En **Costa Rica** el Consejo Regulador y en **Paraguay** el Comité Regulador son responsables por las solicitudes de modificación al pliego de condiciones. En principio se puede solicitar al Registro la modificación del pliego de condiciones y la normativa de uso. En caso de que el Registro considere que los cambios pueden afectar las características esenciales y la forma de producción, podrá solicitar la elaboración de un estudio técnico. En Paraguay, se puede proponer, después de la notificación a todos los productores registrados y todos los autorizados a utilizar la IG o DO, la modificación del Registro, cuando se han producido cambios en las condiciones originales, tanto en uno o en todos los factores de producción. Esta propuesta deberá ser aprobada, registrada y publicada por la Autoridad de Aplicación<sup>195</sup>.

Sin embargo, la ley paraguaya también permite que un usuario o cualquier persona que justifique un interés legítimo pueda solicitar una modificación del registro. En este caso, el Comité Regulador debe ser notificado del traslado a los efectos de ejercer su derecho de defensa.

### **2.2.5. Recursos por denegatoria de protección**

En el caso de que la solicitud de registro fuera rechazada y en consecuencia la protección denegada, es posible interponer recursos en cualquiera de los países en estudio.

En **Argentina**, el procedimiento de apelación contra una denegatoria no está establecido expresamente por las leyes *sui generis*. Sin embargo, si el rechazo se basa en los supuestos especiales previstos en esas leyes, las decisiones son apelables directamente ante la justicia. Si no, se aplica supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549) que establece que una vez agotada la vía administrativa cabría la interposición del recurso judicial.

Con respecto al tribunal competente, la normativa relativa a IG de vinos prevé la posibilidad de presentar un recurso ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo que corresponda, contra la resolución que resuelva una oposición presentada en el trámite de registro de una DOC. Además, establece que serán normas de aplicación supletorias la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549), la Ley de Marcas, y la Ley de Lealtad Comercial (22.802, actualmente reemplazada por el DNU 274/2019).

---

<sup>193</sup> Relacionada con la Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 204.

<sup>194</sup> art. 203 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

<sup>195</sup> Paraguay, «Ley 4.923/2013» (n 59) art. 28 y 29.



La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de intimar al solicitante para que subsane eventuales irregularidades en la solicitud de registro de una DOC. En caso de que el solicitante no conteste la intimación dentro de quince días, o no cumpliera con lo requerido, se denegará el registro, pero si los defectos fueren subsanados, el trámite continuará. En su caso, deberían aplicarse supletoriamente los recursos ante la Administración previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La misma ley se aplica subsidiariamente en el caso de los productos agrícolas y alimenticios, además del Reglamento de Procedimientos Administrativos<sup>196</sup>, si es el caso.

En **Brasil**, es posible interponer recursos administrativos y judiciales. En el primer caso, el INPI es competente para resolver el recurso, no existiendo posibilidad de apelar contra la decisión que determina la presentación final de la solicitud de IG.

En el ámbito judicial, el tribunal federal es competente para juzgar las apelaciones contra las decisiones definitivas del INPI contra las que la ley permite apelar. El término para presentar una apelación en la instancia judicial es de cinco años y el plazo comienza con la con la publicación de la decisión en la Revista de Propiedad Industrial (RPI - Boletín Oficial del INPI) y sigue el proceso ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil Brasileño.

En materia de propiedad industrial en Brasil, el proceso judicial no depende del agotamiento de la esfera administrativa, lo que explica que el inicio del cómputo del plazo para una apelación judicial ocurre al mismo tiempo que para la apelación administrativa, ya que son procesos autónomos<sup>197</sup>.

En **Chile**, existe un Tribunal administrativo especializado que tiene la facultad de revisar en segunda instancia todas las decisiones del INAPI. Por lo tanto, este tribunal es competente para conocer de las apelaciones contra las decisiones del INAPI con respecto al registro de una IG.

Por remisión de la normativa de IG a la regulación marcaría, se les aplica el recurso de apelación de este tipo de signos distintivos. Así, el solicitante cuenta con un plazo de quince días para apelar ante el INAPI, quien debe elevar el expediente al Tribunal de Propiedad Industrial. La interposición de este recurso suspende los efectos de la decisión del órgano de primera instancia<sup>198</sup>.

Dicha entidad colegiada debe intervenir en toda apelación a las decisiones de INAPI. Conforme a las reglas generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil chileno<sup>199</sup>, el o los

---

<sup>196</sup> Para detalles véase Decreto 1.752/72 T.O.1991

<sup>197</sup> Sobre el tema, consultar, por ejemplo Luiz Guilherme de A V. Loureiro, *A lei de propriedade industrial comentada* (Lejus 1999). Véase también: Tribunal Superior de Justicia. Cuarta clase. Recurso especial (REsp) n. 1284939 RJ 2011 / 0233137-4. Relator: Ministro Marco Buzzi. Publicado en el Diario de Justicia Electrónico (DJE) el 16 de noviembre de 2017. Tribunal Regional Federal de la Segunda Región. Sexta clase. Apelación en Auto de Mandamus (AMS) n. 14751 96.02.01665-5. Relator: Juez de 2ª Instancia Franca Neto. Juzgado el 4 de junio de 2002. Publicado en el Diario de Justicia Electrónico (DJE) el 30 de agosto de 2002.

<sup>198</sup> Véase Chile, «Ley 19.039/1991» (n 26) art. 17 bis A y B.

<sup>199</sup> La ley 19.039 regula la apelación y supletoriamente se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil.



intervinientes están habilitados para acompañar nuevos antecedentes hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia y para participar en la audiencia, basta con anunciar por escrito dicha intención, debiendo en todo caso comparecer representados por un abogado y lo resuelto por el tribunal de segunda instancia puede ser revisado por la Corte Suprema de Chile, en virtud de un recurso de casación en el fondo, si se considera que se ha resuelto de una forma contraria a derecho. Finalmente, durante la tramitación ante el INAPI las decisiones de la autoridad registral pueden ser objeto del recurso de reposición, de manera que sea revisada por la misma autoridad que resolvió y para su interposición se cuenta con un plazo de cinco días contados desde que se notifica la resolución recurrida.

En **Colombia**, en el caso de que la solicitud de registro fuera rechazada y en consecuencia la protección denegada, es posible interponer un recurso de reposición y apelación ante la misma entidad administrativa y una acción de nulidad (Control Jurisdiccional) ante el Consejo de Estado. En **México**, el superior jerárquico de la Autoridad que emitió el acto y los tribunales judiciales y administrativos a través del amparo o juicio de nulidad son los órganos competentes para estos recursos.

En **Costa Rica**, también existe la posibilidad de interponer un recurso. En sede administrativa, el mismo Registro y Tribunal Registral Administrativo que entiende en el recurso en alzada, es competente para el recurso. En sede judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda tiene competencia para estos asuntos. Contra la resolución del Registro podrán presentarse los recursos administrativos ordinarios de revocatoria<sup>200</sup> y de apelación<sup>201</sup>. El primero deberá ser presentado frente a las resoluciones que dicte el Registro dentro de los tres días hábiles y el segundo contra las resoluciones definitivas del Registro dentro de los cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución. El recurso de revocatoria es conocido por el Registro, mientras que el de apelación por el Tribunal Registral Administrativo. El Tribunal Registral Administrativo es quien conoce las apelaciones contra las resoluciones del Registro. Este último es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental, conoce los recursos de apelación contra los actos y resoluciones definitivas dictados por los registros que conforman los Registros del Registro Nacional, así como contra los recursos contra los actos de dichos registros. Sus resoluciones no tienen más recursos y dan por agotada la vía administrativa<sup>202</sup>.

---

<sup>200</sup> Véase Costa Rica (n 160) art. 20 quarter. y Costa Rica, «Reglamento 30.223-J de la Ley 7.978/2000» (n 161) art. 64.

<sup>201</sup> Véase Costa Rica, «Reglamento 30.223-J de la Ley 7.978/2000» (n 161) art. 65.

<sup>202</sup> Véase art. 25 y 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039).



En **Paraguay**, se puede interponer un recurso de reconsideración ante la misma autoridad, e iniciar las acciones contenciosas administrativas ante el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial. Con respecto a la esfera administrativa, el recurso de reconsideración se interpone dentro de los tres días siguientes de la resolución de rechazo ante la autoridad que la dictó se aplica supletoriamente lo establecido en la legislación administrativa. En la esfera judicial, la decisión será notificada al solicitante y al oponente, es su caso, pudiendo plantearse acción contencioso-administrativa. La misma se interpone dentro de los 18 días contando desde el día siguiente de la notificación de la resolución de rechazo ante el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial.

En **Perú**, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es competente para juzgar los recursos impugnativos, que están regulados por un Decreto Legislativo<sup>203</sup>. Los recursos impugnativos incluyen los recursos de reconsideración y los recursos de apelación, y no se aplican en los casos de acciones por infracción. Contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los quince días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba. Además, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince días siguientes a su notificación<sup>204</sup>. Si el interesado opta por acudir a la vía civil, se aplicarán las disposiciones contenidas en la legislación especial.

En **Uruguay**, la resolución dictada puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso administrativo<sup>205</sup>. En este caso, pueden ser interpuestos el recurso de revocación<sup>206</sup> y el recurso jerárquico<sup>207</sup> ante el órgano superior, en forma subsidiaria. Se presentan materialmente ante la Dirección que dictó la resolución que se impugna. Las resoluciones administrativas son impugnables en Uruguay por la denominada vía administrativa. El recurso a la vía judicial correspondería en todo caso para un eventual reclamo de daños causados por la resolución en cuestión.

---

<sup>203</sup> Véase Decreto Legislativo 1033 y el Decreto Legislativo 1075.

<sup>204</sup> El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión. El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción es de cinco (5) días hábiles. Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho.

<sup>205</sup> Regulado por art. 317 y concordantes de la Constitución de la República, art. 4 y concordantes de la ley 15.869, art. 41 de la Ley 17.292 y art. 155 del Decreto 500/991. Las resoluciones administrativas son impugnables en Uruguay por la denominada, precisamente, vía administrativa. El recurso a la vía judicial correspondería en todo caso para un eventual reclamo de daños causados por la resolución en cuestión.

<sup>206</sup> En el caso del recurso de revocación, a partir del día siguiente a la fecha en que se interpuso el recurso.

<sup>207</sup> En el caso del recurso subsidiario jerárquico o de anulación, a partir de los ciento cincuenta días a contar del día siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa, resolviendo el recurso de revocación.



El recurso de revocación busca la revisión de la decisión por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), mientras que el recurso jerárquico será elevado eventualmente al órgano superior, en este caso el Ministerio de Industria, para revisión de lo actuado. El plazo para su presentación es de diez días corridos y siguientes al de su notificación<sup>208</sup>.

La resolución del recurso jerárquico o de revocación confirmará, modificará o revocará total o parcialmente el acto impugnado. Cuando se estime que existió vicio de forma, el órgano interviniente podrá convalidar el acto impugnado, subsanando los defectos que lo invaliden<sup>209</sup>.

### *2.2.6. Plazos y procedimiento*

En la **Argentina**, el plazo para obtener el registro de una IG para vinos y espírituosos de origen vínico, es de aproximadamente dieciocho meses y para una IG de productos agrícolas y alimentarios podría ser menor a un año. Para lograr una decisión en dichos plazos, es necesario que los estudios y análisis del área geográfica y otros, hayan sido realizados antes de la presentación y el trámite no presente ningún obstáculo.

En el caso de **Chile**, los tiempos promedios varían según si se trata del reconocimiento de una IG para un producto agrícola o para un producto distinto de aquellos. En el primer caso el término medio es de dieciocho meses, incluyendo un informe emitido por el Ministerio de Agricultura, quien tiene un plazo de ciento veinte días para emitir su opinión. El reconocimiento de una IG para productos artesanales, marítimos u otros distintos a productos agrícolas puede tomar nueve meses.

El tiempo promedio que transcurre desde el inicio del proceso de solicitud de protección hasta la decisión de la autoridad es aproximadamente ocho meses en **Colombia**, entre ocho y diez meses en **Costa Rica** y entre cuatro a seis meses en **Perú**.

En **Paraguay** y **Uruguay**, no es posible establecer el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de solicitud de protección hasta la decisión de la autoridad. Una particularidad en caso de Paraguay es que la reglamentación es muy reciente. El reconocimiento de una IG extranjera no dura más de treinta días, pero el registro de una IG local tiene más complejidades y tomará más tiempo llegar a la implementación del procedimiento.

No es posible establecer la duración del proceso de reconocimiento de una IG en **Brasil**. El caso que se procesó más rápido requirió menos de un año, mientras que el más largo tardó más de seis años.

---

<sup>208</sup> Uruguay, «Decreto 500/1991» art. 155 <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/500-1991>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>209</sup> *ibid* art. 165.



### 2.2.7. Otras formas de otorgamiento de la protección

En **Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Argentina**, no hay casos de otorgamiento de protección que constituya una excepción al procedimiento de solicitud descripto. Sin embargo, en **Argentina y Paraguay**, si se produjera la ratificación del Acuerdo UE-MERCOSUR esta situación podría variar.

En **Chile, Colombia, Uruguay y Brasil** existen dichas excepciones. Los TLC negociados por Chile desde el año 2000 casi en su totalidad han reconocido IG extranjeras bajo la cobertura jurídica de dichos acuerdos<sup>210</sup>. Además, las DO de vinos chilenas son reconocidas por el Ministerio de Agricultura.

En **Colombia**, la Decisión 486 prevé la figura del reconocimiento de denominaciones de origen andinas, así como extranjeras cuando así lo establezca un Tratado Internacional. Sin embargo, en ningún Tratado se ha entendido que por la inclusión de las DO en el listado se entienden automáticamente protegidas. En estos casos, es necesaria la expedición de un acto administrativo, que es similar a la solicitud de registro descrita.

En **Uruguay**, hay situaciones en las que una IG está protegida directamente a través de un tratado. El TLC **México-Uruguay** y en el TLC **Uruguay-Chile**, aunque no consisten en un intercambio mutuo de listas de IG para protección, garantizan la protección de ciertas IG sin la necesidad del procedimiento de registro ordinario.

En **Brasil**, los términos "cachaça", "Brasil" y "cachaça do Brasil" son definidos por Decreto<sup>211</sup> como indicaciones geográficas". IG que contemplen dichos términos siguen particularidades en el procedimiento de registro, como reglamentado por el INPI<sup>212</sup>. Además, la protección de Tequila y del Pisco como IG tampoco está sujeta al procedimiento de registro, ya que fueron garantizadas en los acuerdos internacionales firmados con **México y Chile**, respectivamente.

## 2.3. INFRACCIONES AL DERECHO DE IG

La identificación de casos de infracción al derecho de IG y de las medidas y acciones disponibles para que los titulares ejerzan sus derechos son importantes para determinar el alcance de la protección de las IG como así también qué medida es posible hacer cumplir estos derechos en los

---

<sup>210</sup> Se puede encontrar más detalles sobre el tratamiento de las IG en estos tratados en la sección específica sobre tratados internacionales a continuación.

<sup>211</sup> Brasil, «Decreto 4.062/2001» <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/decreto-no-4-062-de-21-de-dezembro-de-2001.pdf/view>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>212</sup> Brasil, «Instrucción Normativa 68/2017» <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/in682017alterada.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021.



países analizados. La comparación de estos aspectos es el tema de esta Si bien se hace remisión a los usos autorizados sección.

### 2.3.1. Actos que constituyan una infracción al derecho de IG

Hay países que enumeran las infracciones a las IG de modo taxativo y otros que no lo hacen.

**Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina** componen el segundo grupo. Así, las leyes enumeran ciertos actos que constituyen una infracción a los derechos sobre las IG, pero es posible que otros actos no descritos expresamente en las leyes puedan constituir una violación de los derechos de los titulares. Además de esa semejanza, cada uno de los países presenta características propias.

En **Uruguay**, la violación a los derechos de las IG se configura siempre que haya explotación no autorizada o cuando el uso es hecho con la intención de causar daño. Por lo tanto, la reparación puede ser a través de juicios civiles y penales<sup>213</sup>. así como por medio de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Competencia en cuanto resulten aplicables<sup>214</sup>.

En **Paraguay** hay una distinción entre faltas, infracciones y contravenciones, conforme los tipos de actos cometidos contra la legislación de IG/ DO y sus reglamentaciones, como también aquellos actos cometidos contra las resoluciones del Comité Regulador, por personas físicas y jurídicas, usuarios del sistema o inscriptos en los registros del Comité Regulador.

El **Perú** indica que configura infracción a los derechos de propiedad industrial, incluidas las IG/DO, el uso por personas no autorizadas que cree confusión, aunque estén acompañadas de términos tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. Sin embargo, en Perú es posible también recurrir supletoriamente a las disposiciones sobre marcas para la defensa de las IG/DO, todas las veces en que haya uso indebido de una indicación idéntica o semejante, o su modificación o supresión sin consentimiento, con fines comerciales.

Disposiciones muy semejantes a las peruanas se aplican en **Argentina** cuando una de estas infracciones es cometida por personas físicas o jurídicas no inscriptas en el sistema de la ley que regula los vinos y bebidas espirituosas<sup>215</sup>. En estos casos, la Autoridad de Aplicación podrá imponer sanciones cuando se constate (i) el uso indebido de una DO, IP o IG, (ii) el uso que pueda inducir a error o confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos, y (iii) el empleo indebido que puede producir confusión en el consumidor respecto al origen de los productos, aunque vayan precedidos de los términos rectificativos. A su vez, la ley que regula la protección

<sup>213</sup> Uruguay, «Ley 17.011/1998» (n 41) art. 81-89.

<sup>214</sup> ibid art. 77; Uruguay, «Ley 17.250/2000» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17250-2000>> accedido 28 de diciembre de 2021; Uruguay, «Ley 18.159/2007» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18159-2007/17>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>215</sup> Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62).



de los productos agrícolas y alimentarios<sup>216</sup>, establece que la existencia de un derecho de uso a una IG/DO implica que otros productores externos no podrán comercializar su mercadería de modo que pueda inducir a error o engaño a los consumidores, confiriendo al titular del registro respectivo acciones administrativas y judiciales.

Estas leyes ofrecen una lista ejemplificativa de actos que constituyen una infracción a los derechos sobre IG/DO. Tanto para los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico cuanto para los productos agrícolas y alimentarios, se sanciona el uso de una IG de manera indebida, el uso que pueda inducir a error a los consumidores o que implique competencia desleal, el aprovechamiento de su notoriedad, la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero, acompañado de calificaciones o su traducción.

Estas leyes estipulan que las infracciones a la ley por parte de los usuarios del sistema se clasificarán a los efectos de su sanción en (a) faltas; y (b) infracciones en la producción y/o elaboración de productos; (c) infracciones al uso indebido de nombres geográficos<sup>217</sup>, también referidas como contravenciones.

A su vez, la ley que regula la protección de productos agrícolas y alimentarios establece que la existencia de un derecho de uso de una IG/DO implica que otros productores externos no podrán comercializar su mercadería de modo que pueda inducir a error o engaño a los consumidores, confiriendo al titular del registro respectivo acciones administrativas y judiciales<sup>218219</sup>.

Además, es posible hacer uso de las disposiciones del Decreto Necesidad y Urgencia de 2019 (DNU) sobre Lealtad Comercial tanto para las DO nacionales como para las extranjeras. La misma norma regula también cuestiones de competencia desleal y publicidad y lista los casos de infracción<sup>220</sup> de forma taxativa.

En **Brasil**, la ley<sup>221</sup> enumera los actos que constituyen una infracción a las IG/DO en las disposiciones penales relacionadas con las indicaciones geográficas y otras indicaciones. Están prohibidas la fabricación y cualquier acto subsecuente en la cadena de producción y venta de

---

<sup>216</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43).

<sup>217</sup> A su vez, el art. 44 del Decreto reglamentario de la Ley 25163, establece que en el supuesto de infracciones que pudieran ser sancionadas en el marco de la Ley 14.878 (Ley general de vinos del 6-11-1959), y de las normas de la LV, se unificarán las infracciones, aplicándose la sanción mayor prevista.

<sup>218</sup> Sin embargo, si en el sumario que se inicie de oficio o por denuncia, un **productor situado en el área geográfica demuestra que cumple con las condiciones** de producción, fabricación y/o especificaciones, **tiene derecho a utilizar la indicación geográfica**. En este caso, no se considerará que existe infracción, sin perjuicio de las recomendaciones que se formulen en orden al registro de los productores y productos bajo la indicación geográfica de que se trate.

<sup>219</sup> En el caso de las denominaciones de origen, el uso de los logos, emblemas, etiquetas y otros elementos identificatorios por personas físicas o jurídicas que no pertenezcan al Consejo de Denominación de Origen respectivo, puede constituir la infracción descripta en el art. 43 de la Ley N° 25.380.

<sup>220</sup> El art. 9 del DNU define qué se entiende por competencia desleal, a saber: “Constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”.

<sup>221</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22).



productos que presenten una indicación geográfica falsa. Está igualmente prohibido el uso de términos calificadores equivalentes, sin perjuicio del verdadero origen del producto. El tercer caso prohíbe el uso de nombres comerciales, signos distintivos y otras formas de expresión comercial que indiquen una fuente distinta a la real. Cualquiera de los casos es punible con prisión de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa. Sin embargo, no está claro si otros actos, a pesar de no constituir un delito penal, constituyen una violación civil de los derechos a las IG/DO, como, por ejemplo, la utilización de términos que confunden respecto del verdadero origen del producto. Por eso, no hay certeza jurídica de que la lista de tipos penales sea exhaustiva o meramente ejemplificativa. Además, los actos de competencia desleal pueden constituir una infracción de las IG/DO, incluso si no se enumeran en los art. mencionados.

Los demás países analizados determinan de manera exhaustiva las violaciones al derecho de las IG. En **Chile**, el uso indebido de una IG con fines comerciales es sancionado con multas a beneficio fiscal cuya importancia es definida por el juez. Dichos usos están estrictamente establecidos refiriéndose el uso indebido de una IG/DO y a la simulación o el uso de una IG/DO no inscrita, caducada o anulada. El sistema chileno también ofrece la posibilidad de utilizar acciones civiles de competencia desleal dentro del plazo de prescripción de un año, así como también una acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, conforme el Código Civil, caso en lo cual el plazo de prescripción es de cuatro años<sup>222</sup>.

**Colombia** también presenta una lista exhaustiva de actos que constituyen infracción a las IG, de acuerdo a la normativa andina<sup>223</sup>. Con respecto a las IG, es punible el uso indebido que cause confusión, aunque estén presentes expresiones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. La utilización de una DO de vinos o bebidas espirituosas originarios de un lugar distinto será punible incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, aunque se utilice la traducción o expresiones calificadoras. En el caso de las IP, no podrán usarse en el comercio cuando implique indicación falsa o engañosa con respecto a su origen o se pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

La Ley en **Costa Rica**<sup>224</sup> establece que el uso fraudulento de una IG/DO configura un delito sancionado con multa o pena privativa de libertad. Además, se prohíben los actos de competencia contrarios a las buenas costumbre y buenos usos mercantiles generalmente aceptados en el sistema

---

<sup>222</sup> Si el juicio sanciona una de esas acciones como desleal, la ley indica que los tribunales deben remitir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, quien tiene la facultad de requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la aplicación de la multa cuyo rango puede fluctuar entre US\$ 145 a 72.000.

<sup>223</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32).

<sup>224</sup> Costa Rica, «Ley 7.978/2000» (n 33). y el Reglamento de Indicaciones Geográficas.



de mercado que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados, cuando se acuda a la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidas de denominaciones de origen correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros<sup>225</sup>.

Según la ley de **México**<sup>226</sup>, configuran infracciones administrativas a una IG /DO nacional protegida o extranjera reconocida en México (i) el uso no autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica, (ii) el uso de indicación idéntica o semejante en grado de confusión, (iii) el uso de la traducción o transliteración, para amparar los mismos o similares productos, y (iv) la producción y cualquier acto subsecuente en la cadena de productiva y comercial de productos se presenten idénticos o semejantes a los que se encuentren, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como términos calificadores.

### *2.3.2. Medida cautelar por infracción al derecho de IG*

Excepto **Paraguay**, en todos los países considerados en el estudio comparado es posible obtener una medida cautelar en respuesta a una infracción o a la inminencia de una infracción a las IG/DO. Los requisitos por cumplir para su concesión son descritos de forma muy semejante, y requieren la necesidad de demostrar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de daño en la demora o riesgo para el resultado útil del proceso.

En **Costa Rica** y **Chile**, el órgano decisor puede exigir garantía razonable o caución suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, siempre que no disuada de manera irrazonable el poder de recurrir a dichos procedimientos.

Los fundamentos para solicitar las medidas cautelares pueden diferir. Por ejemplo, en **Argentina**, la base está en el Acuerdo ADPIC y en la norma sobre Lealtad Comercial<sup>227</sup>. El mérito de la disputa depende de una acción independiente. Ella debe iniciarse dentro de los diez días posteriores al dictado de la medida cautelar o cuando hayan vencido los veinte días. Cuando se hubiera iniciado el procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días de la fecha en que el mediador expida el acta con su firma certificada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que la mediación no pudo efectuarse por algunas de las causales autorizadas. En estos casos, son

---

<sup>225</sup> Costa Rica, «Ley 7.472/1994» art. 17

<[https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481](https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>226</sup> Mexico (n 35).

<sup>227</sup> Véase el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2019 en

<<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205888/20190422>>



competentes los Juzgados Federales del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor<sup>228</sup>.

En **Brasil** la medida cautelar puede tener lugar en cualquier momento en que se cumplen los requisitos. Después de eso, si la medida cautelar propuesta tiene un carácter preparatorio (y no satisfactorio), hay un período de 30 días para proponer la acción principal, cuyo juzgamiento es de competencia de los jueces estatales, siempre que exista un interés particular.

En **Uruguay**, la acción puede iniciarse en cualquier estado de la causa o incluso en forma previa a la misma y está bajo la jurisdicción de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, cuya jurisdicción es nacional.

En **Chile** solo en casos excepcionales se admite una medida cautelar como prejudicial, el solicitante debe presentar su demanda en el término de diez días y pedir que se mantengan las medidas, plazo que puede ampliarse a petición de parte y por motivos fundados. En cualquier caso, los tribunales ordinarios de justicia son los competentes para conocer y dictaminar las medidas cautelares, que son las generales para cualquier acción civil.

En **Costa Rica**, cuando las medidas cautelares son adoptadas como preparatorias, debe presentarse la denuncia o demanda judicial relacionada al proceso por infracción dentro del plazo de un mes, posterior a la notificación de la resolución que acoge la medida. La competencia es de los juzgados civiles o penales. En sede administrativa, la Dirección General de Aduanas tiene competencia para aplicar medidas en frontera.

Los órganos administrativos de primera y segunda instancia del INDECOPI, **en Perú**, son los competentes para la adopción de medidas cautelares.

En **Colombia** y en **México**, aunque las medidas cautelares podrán ser utilizadas en caso de infracciones a las IG/DO, no hay detalles en cuanto al procedimiento<sup>229</sup>. Al menos en Colombia, se aplica en estos casos el Código General del Proceso en materia de decreto y práctica de medidas cautelares.

### ***2.3.3. Acción por daños en casos de infracción al derecho de IG/DO***

Además de las medidas cautelares, es posible iniciar una acción por daños y perjuicios ante una infracción a los derechos conferidos por una IG en todos los países analizados. En rigor, una infracción a los derechos conferidos por una IG que provoque daños y perjuicios al titular de la IG configuraría un supuesto de responsabilidad civil extracontractual y, por ello, generaría un deber

---

<sup>228</sup> Conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación art. 5, inciso 4.

<sup>229</sup> Comisión de la Comunidad Andina (n 32) art. 245.



de reparar en cabeza de quien causó tales daños y perjuicios. Esto sucede, por lo tanto, siempre que alguien por acto ilícito cause daño a otra persona, y está obligado a repararlo.

En **Argentina** y en **Brasil** el sustento legal de la acción sería el régimen general de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y el Código Civil brasileño, respectivamente. En el caso argentino, la acción de daños y perjuicios debe iniciarse dentro del plazo tres años contados desde el acaecimiento del hecho dañoso ilícito y son competentes los Juzgados Civiles y Comerciales del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Por el sistema brasileño, la infracción de las IG puede configurarse por acción voluntaria u omisión, negligencia o imprudencia. El daño a reparar puede ser material o exclusivamente moral. Los actos practicados en defensa propia o en el ejercicio regular de un derecho reconocido, y aquellos ejercidos para eliminar un peligro inminente, cuando necesarios y esenciales, no se consideran ilícitos y, por tanto, no conllevan un deber de indemnización. La ley<sup>230</sup> determina que la acción prescribe en cinco años de la ocurrencia de la violación del derecho, y la competencia es de los jueces estatales, siempre que exista un interés particular. Según la ley de **Colombia**, en caso de acción por daños y perjuicios, la jurisdicción está a cargo del Juez Civil o de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que actúa como juez en casos de infracciones de propiedad industrial. La acción debe iniciarse dentro de los dos años a partir del momento del conocimiento por parte del perjudicado o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

El sistema de **Chile** establece que los tribunales ordinarios de justicia son los competentes para entender en las acciones por daños y perjuicios, las cuales tienen un plazo de prescripción de cinco años contados desde la ocurrencia del hecho que causó el daño.

El plazo para iniciar la acción en **Uruguay** será de cuatro años desde el hecho que la motiva, o de un año de conocido el mismo por el titular del derecho. En ambos casos, son competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil.

En **Perú**, es una acción civil judicial reclamando daños y perjuicios, una vez que la Autoridad Administrativa resuelva determinando la infracción. Esta acción puede ser iniciada una vez concluido el procedimiento administrativo ante INDECOPI y está bajo la jurisdicción del Juez Civil.

---

<sup>230</sup> Brasil, «Ley 9.279/1996» (n 22).



La posibilidad de utilizar acciones por daños y perjuicios también está garantizada en **Costa Rica**<sup>231</sup>. En este caso, se aplican los procedimientos ordinarios determinados en el Código Procesal Civil. Las acciones para reclamar daños en esa sede prescriben en 10 años<sup>232</sup>.

En **México**, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI es el órgano responsable para analizar tales acciones.

A pesar de que no existe la posibilidad de solicitar una medida cautelar en **Paraguay**, sí es posible una acción por daños. Sin embargo, incluso en este caso, el sistema paraguayo tiene peculiaridades. Esto se debe a la posibilidad de que esta acción pueda iniciarse en el marco de un proceso penal que se refiera a la violación de la ley o de manera autónoma a través del proceso civil ordinario. Después que los procedimientos penales se han concluido, en caso de condena, el Código de Procedimiento Penal prevé una indemnización por los daños a través del procedimiento para la reparación de los daños. En este caso, el juez competente es quien dictó la sentencia. Otra opción en Paraguay es el proceso ordinario de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, en la jurisdicción civil y comercial. Bajo esta legislación, es posible reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados por un acto ilegal. En el caso de un proceso civil ordinario, la acción de indemnización debe iniciarse en un máximo de dos años.

## 2.4. CONTROL Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Los países analizados presentan en sus legislaciones nacionales ciertas diferencias en cuanto al control de la producción de productos que utilizan IG/DO.

### 2.4.1. *Sistemas de control de la producción*

En **Argentina**, existen diferencias en el sistema de control de producción, según se trate de productos regulados por la ley relativa a productos agrícolas y alimentarios o por la ley para los productos vínicos y bebidas espirituosas de origen vínico. En todo caso, las leyes establecen ciertos parámetros mínimos. La ley para los productos vínicos y bebidas espirituosas de origen vínico requiere un Consejo de Promoción, que tiene la tarea de crear un reglamento para cada DOC en donde estipularán los procedimientos de control<sup>233</sup>. Además, se presentan diferencias según se trate de una IG o DO, existiendo la posibilidad de control interno, externo o autocontrol.

<sup>231</sup> Para más detalles véase los art. 38 y 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

<sup>232</sup> Para más detalles véase el art. 818 del Código Civil y art. 108 del Código Procesal Civil.

<sup>233</sup> Véase Argentina, «Ley 25.163/1999» (n 62). El Decreto Reglamentario estipula que al reglamentar los procedimientos de control deberán establecer límites de los componentes de los vinos protegidos y parámetros analíticos que se juzgasen de interés para la caracterización de los mismos (art. 20 inciso h).



La ley relativa a productos agrícolas y alimentarios<sup>234</sup> establece que los Consejos de DO tendrán, entre otras, las funciones de (a) orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los productos amparados por la DO; (b) determinar e imponer sanciones a los asociados que cometan infracciones al reglamento interno del Consejo de DO; (c) denunciar las violaciones al régimen de la ley ante la Autoridad de Aplicación, y/o interponer cualquier acción tendiente a preservar su DO.

Para los vinos, la normativa establece que a las DOC se les hará un control interno a cargo del Consejo de Promoción de la DOC respectiva. En el caso de las IG, el Instituto Nacional de Vitivinicultura realiza fiscalizaciones regulares con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

En cuanto a los productos agrícolas y alimentarios, la normativa también establece el control interno, aunque puede designarse control externo. El Consejo de la DO debe aprobar el protocolo de producción y de calidad del producto amparado, el que constituirá el instrumento básico para el control del cumplimiento de las condiciones de producción, extracción, elaboración, empaque y comercialización, tanto por el Consejo como por las autoridades públicas competentes. Debe designar a los responsables de fiscalizar el cumplimiento, los que deben ser responsables técnicos –profesionales universitarios con incumbencias en la materia- o, alternativamente, órgano de certificación externo. Debe realizar los controles de calidad con la periodicidad que estime conveniente, a fin de verificar que los productos se ajusten al protocolo de calidad, normas técnicas y artesanales debidamente registradas. Por otro lado, el Consejo debe realizar ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada anual, sobre estimación de volumen comercializable de los productos amparados en el período.

En cuanto a los productos agrícolas y alimentarios, la normativa también establece el control interno, aunque puede designarse control externo. El Consejo de la DO debe realizar los controles para verificar que los productos se ajusten al protocolo de producción. Además, debe designar a los responsables de fiscalizar el cumplimiento, los que deben ser responsables técnicos –profesionales universitarios con incumbencias en la materia- o alternativamente, órgano de certificación externo.

En cuanto a las IG de productos agrícolas y alimentarios se publica en las guías sobre IG/DO regulados por la normativa de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía – versión 2018 – que el control de la IG estaría a cargo de profesional habilitado u organismo adecuado. Aunque se opte por control externo y privado, la fiscalización de la Autoridad de Aplicación sería pública.

---

<sup>234</sup> Argentina, «Ley 25.380/2000» (n 43).



En cuanto a los costos asociados al control, en el caso de que el control sea público, lo que disponen las leyes especiales es que los costos de la Autoridad de Aplicación por sus funciones se atenderán con recursos propios, contribuciones, multas y percepción de aranceles. Entendemos que ello se refiere a su función de fiscalización. A su vez, estipula que los Consejos de DO, encargados del control, funcionarán con recursos obtenidos a partir del cobro de instrumentos de control, contribuciones, percepción de multas y todo otro recurso que establezca.

En cuanto a la aplicación práctica del control, hay diferentes reglas dependiendo del tipo de IG. Por ejemplo, en el caso de la IG/DO de vinos, el control puede ser hecho *in situ*, a través de la inspección de la muestra. El Instituto Nacional de Vitivinicultura coordinará el control y verificación, y lo hará a través de la inspección, el análisis y la degustación de vinos y licores de origen del vino, sujetos a este régimen, así como el control y la verificación en los viñedos, bodegas y otros establecimientos, de las condiciones de producción y elaboración que para cada caso se establezca en los reglamentos pertinentes y normas complementarias.

En relación con los productos agroalimentarios, todos los controles aseguran la protección del consumidor de cara a garantizar el respeto de la DO y de los protocolos de producción, fabricación o calidad aprobados. La Autoridad de Aplicación es responsable por un registro de inspectores habilitados para el sistema de control y vigilancia de las IG. Estos inspectores pueden ser funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional o sus entes descentralizados, de provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que tengan suscriptos convenios con tales fines, y que hayan recibido una capacitación específica.

El sistema nacional **brasileño** de IG no establece las formas de control. No es condición previa para el registro la existencia de un control externo ejercido por terceros. Tanto para las IP cuanto para las DO, lo que la ley exige es que haya una estructura de control sobre los productores o proveedores de servicios que tengan derecho a utilizar la IG. El Consejo Regulador es el órgano responsable por acompañar los procedimientos de control e definir cuestiones como la periodicidad de los controles que han de llevarse a cabo, conforme el pliego de condiciones.

El INPI no está involucrado en ningún aspecto del control, solo verifica la existencia de mecanismos y sistemas de control. No hay control público (en sentido de que sea ofrecido por el gobierno) con fines a garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones. Las agencias reguladoras hacen solo la fiscalización de las normas generales de sanidad e inocuidad. Por lo tanto, en el caso que los productores decidan por un control externo, ello será siempre realizado por un organismo privado y los costos soportados por los productores.



Lo mismo pasa en **México**, donde el gobierno no responde por los costos asociados con el control de la producción, de modo que, si los productores eligen el control externo, ello será privado. El sistema de control es pensado y ejecutado por los productores.

Como en **Brasil** y **México**, en **Colombia** los productores pueden elegir el autocontrol, control interno o el control externo, conforme sea más adecuado según el tipo de producto. A diferencia de lo que sucede en Brasil, que el INPI solo verifica la existencia de los mecanismos de control, los productores colombianos presentan el mecanismo de control y la autoridad debe revisarlo y confirmar que sea efectivo tanto para garantizar la calidad del producto como la imparcialidad.

Similar a lo que sucede en Argentina, en **Chile** el control puede materializarse de diferentes maneras y depende de si las IG son de vinos y espirituosas; o si son IG para otro tipo de productos.

Para el caso de las IG registradas en INAPI los productores son libres para establecer sus mecanismos de control. Así, el sistema que privadamente hayan establecido en el reglamento de uso y control respectivo determinará sus formas más concretas. No obstante, para el caso de las DO de vino chilenas y del Pisco, los mecanismos de control están establecidos en Decretos Supremos (Nos. 78, 464 y 521) del Ministerio de Agricultura.

De esta manera para las IG registradas en INAPI básicamente se utilizan controles internos y/o autocontrol, pero para el caso de las IG de Pisco y vinos el control y fiscalización es externo y ha sido radicado en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Respecto al Pisco y a las DO para vinos, el control es externo y público. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el encargado del control, el que puede realizar personalmente o mediante empresas privadas certificadoras, a quienes dicho servicio delega sus atribuciones pues así lo permite la ley vigente. Los costos son cubiertos íntegramente por la autoridad nacional y no son compartidos por los fiscalizados; sin embargo, cuando el SAG delega sus atribuciones podrían las empresas privadas cobrar por dicho servicio.

Para el caso de las IG registradas ante INAPI, el control es interno y dependerá de la regulación que los propios productores se hayan dado a través del respectivo reglamento de control y uso, el cual deberá abordar precisamente la manera de financiar estos procedimientos de control y fiscalización.

En **Brasil** y en **Colombia** no se ofrece un control público sobre la producción, ya que la elección por uno o por otro sistema de control es libre. No hay variaciones según el tipo de IG (IP o DO) y tampoco hay regulaciones establecidas por ley. Los productores pueden determinar su sistema de control. Compete al Consejo Regulador certificar que utilizan la IG quienes tienen derecho a ella por ley y de conformidad con las cláusulas establecidas en el Reglamento de uso (pliego de condiciones).



De forma muy general, **México** es otro caso en que la elección del sistema de control queda a cargo de los productores. Por lo tanto, el autocontrol es una posibilidad. En relación a **Costa Rica**, el sistema legal que regula las IG no exige que los productores adopten un cierto tipo de sistema de control. La Ley tampoco ofrece información complementaria sobre el tema.

En **Paraguay** las reglas son muy claras respecto del control de la producción sobre la IG. Los productores pueden determinar su sistema. Además de eso, como sucede en otros casos, la Ley menciona que el control de la producción es una de las funciones del Comité Regulador, como en Argentina.

Tratándose del control de la producción sobre la IG en **Perú**, el control interno es la forma establecida por el sistema. En práctica, mientras no se cree el Consejo Regulador para cada DO, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI hace la labor de control.

**Costa Rica** y **Uruguay** no regulan expresamente el sistema de control. En cuanto la normativa uruguaya no hace ninguna mención al control de la producción, mientras que Costa Rica solo trata del tema indirectamente. La Ley costarricense define control como un “conjunto de normas internas que regulan los requisitos, derechos, obligaciones, mecanismos de control, procedimientos y sanciones de los sujetos que utilizarán la indicación geográfica o la denominación de origen”. Asimismo, establece, como en Brasil, que el encargado de poner en práctica y acompañar toda la actividad de control es el Consejo Regulador, que lo hace basado en el pliego de condiciones.

En el caso de Uruguay ocurre una situación muy peculiar cuando comparamos con los otros países objeto de este estudio. El sistema nacional no establece la necesidad de realización de control de la producción sobre las IG. Por lo tanto, en Uruguay no se efectúan controles para IG por fuera de los controles generales reglamentarios, por los cuales hace referencia a los propios de la actividad del sector. Por ejemplo, una IG de queso por ley deberá observar los controles reglamentarios referentes a la producción de queso, como las medidas sanitarias y de inocuidad. Lo mismo pasa con cualquier tipo de producto.

En **Paraguay**, el sistema es un tanto diferente. La ley prevé el empleo del autocontrol como un deber del Comité Regulador, que ejerce el control interno. La DINAPI tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de producción y elaboración establecidas en cada reglamento de IG/DO y supervisar el control ejercido por parte de los Comités Reguladores, en una suerte de control externo.

Sí hubiere un control externo, ello será público. En este caso, los costos asociados son cubiertos por la autoridad nacional con las previsiones presupuestarias anuales que se le asignen.

En **Perú**, también están previstos los Consejos Reguladores para cada DO, los cuales, entre otras funciones, tienen la responsabilidad de todo el proceso y control de la producción.



#### 2.4.2. Inspecciones

Con relación a las inspecciones que se realizan a la producción, o sea, la manera como se realiza el control en términos prácticos, también se encuentran diferencias entre los países en estudio.

Hay casos en que la ley determina como hacer la fiscalización, otros en que deja la organización a los productores. Hay, incluso, casos como el de **Paraguay**, donde la organización de las inspecciones, los tipos y la frecuencia no está reglamentada y tampoco hay un manual de buenas prácticas. En este mismo sentido, el sistema nacional en **Uruguay** no prevé la necesidad de realización de inspecciones específicas en los procesos productivos de bienes o servicios protegidos con IG.

En **Colombia** la manera de realización del control, o sea, la elección de qué tipo de inspecciones serán empleadas (lo cual depende del tipo de productos) también es decisión de los productores. Como consecuencia, la periodicidad depende del modelo adoptado por la Asociación encargada de la administrar la DO. La mayoría de los modelos adoptados en Colombia están relacionados con normas ISO de calidad de productos con certificación de primera, segunda o tercera parte, e inspecciones aleatorias.

En cuanto a la realización de las inspecciones en **Brasil, Costa Rica, México, Perú y Chile**, no hay requisitos legales a cumplir respecto de la periodicidad o de la manera como deben ser hechas las inspecciones, pues depende del tipo de producto y de las necesidades específicas. Por lo tanto, los productores son libres de organizar el control como mejor les parezca y la descripción de su realización práctica quedará explicitada en el Reglamento de Uso.

El tema es un poco más complejo en **Argentina**, donde ambas leyes *sui generis* establecen reglas bastante específicas para la realización del control y que no son las mismas para las IG y para las DO. En la práctica, en el caso de las IG de los vinos, las exigencias deberán cumplirse en las fechas, condiciones y formas que establezca el Instituto Nacional de Vitivinicultura. También en cuanto a los vinos la normativa establece que las DOC harán un control interno a cargo del Consejo de Promoción de la DOC respectiva. En el caso de las IG, el Instituto Nacional de Vitivinicultura es el encargado de realizar fiscalizaciones habituales con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

En relación con las DO, dependerá de lo que se estipule en su reglamento. Además, la norma establece la obligación de los usuarios de las IG, de cumplir con la presentación de declaraciones juradas e información relacionada con el registro y que tuviera por objeto un efectivo control del sistema. Para las DO de productos agroalimentarios, el Consejo deberá realizar ante la Autoridad de Aplicación la presentación de una declaración jurada anual, con una estimación de volumen



comercializable de los productos amparados en el período. Deben también mantener permanentemente actualizadas las estadísticas e informes sobre producción con DO, lo que importa la cooperación de los productores.

### *2.4.3. Deber de cooperación*

El deber de cooperación por parte de los productores, en lo que respecta a la realización de las inspecciones, es un tema importante, como asimismo la existencia de la obligatoriedad de la misma a nivel regulatorio.

En el caso de **Argentina**, debido a las tareas de control de las cuales el Consejo de las DO está encargado, se exige un nivel superior de cooperación por los productores para que una inspección adecuada sea realizada. En el sistema de **Colombia**, la existencia de dicho deber depende del modelo de control adoptado por los productores. En **Brasil** y en **Perú** no existe una obligación legal de cooperación entre productores con respecto a las inspecciones y el control, pero en la práctica se puede observar esta cooperación. En **México** la ley tampoco se ocupa de prever dicho deber, y el asunto queda a la discrecionalidad de los productores. Sin embargo, el tema es visto de manera diferente en **Chile**, donde los productores están obligados a prestar colaboración. Si no lo hacen pueden estar sujetos a multas administrativas, allanamiento en sus instalaciones e incluso del cierre de sus establecimientos para el caso de las DO de Pisco y de los vinos chilenos. Para las restantes DO reconocidas en Chile no es así, ya que el deber de cooperación entre los productores queda regido por las normas consensuadas de los reglamentos de uso y control respectivos.

## 2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

Cuando se habla de IG en AL, normalmente el contexto involucra mayoritariamente pequeños productores que consecuentemente necesitan de apoyo del gobierno, sea en forma de asistencia técnica o financiera, tanto para lograr éxito en un proyecto para reconocimiento de la IG, así como también para su sostenibilidad en el futuro cuando la protección sea concedida.

La presente sección incorpora algunas consideraciones al respecto en los países en estudio.

En **Argentina**, la situación es muy particular. En vista de la existencia de diferentes normas aplicables a las distintas IG, también existen especificidades en relación con los programas de apoyo. Recientemente, se ha dictado una norma – la Resolución 91/2021-APN-MAGYP – que crea el Programa de impulso al desarrollo de las economías regionales (IDER), en el ámbito de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que tiene como objetivo



principal promover acciones destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas, productivas, comerciales y financieras de las economías regionales, en un marco de desarrollo sustentable con criterios de equidad social y territorial. El Programa prevé fondos para la ejecución de políticas específicas vinculadas con las cadenas de valor regionales elegibles, especialmente destinadas a financiar, co-financiar y realizar aportes directos no reintegrables para, entre otros, “la promoción del acceso a herramientas de diferenciación y agregado de valor tangible e intangible con el objetivo de obtener distintos sellos de certificación, de Denominación de Origen, Identificación Geográfica, Orgánico Argentina, Alimentos Argentino y otros, en coordinación con áreas de incumbencia”, como prevé la Resolución 91/2021, inciso K art. 6 .

Más allá de la citada resolución, no se contemplan otras normas que prevean asistencia financiera, pero los productores sí cuentan con asistencia técnica y legal, que en principio podría solicitarse antes de presentar la solicitud de reconocimiento de la IG.

Existe la posibilidad de tener asistencia administrativa y legal vinculada con la protección de las IG de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, que es brindada por el cuerpo técnico administrativo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, porque acciones de esta naturaleza son de su competencia. Según la normativa el Departamento de Protección del Origen de dicho Instituto puede ofrecer apoyo para elaboración de proyectos normativos, para realización de estudios, análisis y evaluaciones necesarios para conceptuar la expresión que designará la zona definida propuesta por los solicitantes<sup>235</sup> entre otras<sup>236</sup>. La asistencia técnica del Instituto consiste en analizar lo que presenta el interesado, realizar el control técnico y estudiar los antecedentes presentados.

En relación con las IG de productos agrícolas y alimentarios, la Autoridad de Aplicación ofrece capacitación y asistencia técnica en línea (tales como un Curso virtual para IG y DO). El objetivo de estas iniciativas es promover la difusión de las indicaciones geográficas y contribuir a la búsqueda de productos agrícolas y alimentarios en el país que pueden ser evaluados para la protección a través de una indicación geográfica. Además, se proporciona asistencia legal<sup>237</sup>.

En **Brasil**, el sistema de apoyo está organizado de la siguiente manera. Primeramente, existe el apoyo del gobierno federal, por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), y que es especialmente destinado a las IG originadas en la agricultura. La Coordinación de Indicaciones Geográficas para Productos Agrícolas (CIG/MAPA) actúa en la identificación y mapeo de productos o regiones potenciales y en apoyo de los procesos de organización de la cadena

---

<sup>235</sup> En la práctica, el Consejo Nacional para la Designación del Origen, no ha sido creado hasta el momento.

<sup>236</sup> Para más informaciones, véase <<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/departamento.pdf>>

<sup>237</sup> Además, puede considerarse también un incentivo lo establecido por el Decreto 1341/16, del 2-1-2017, que en su art. 5, establece que aquellos productores que tuvieran una DO o IG para productos agrícolas y alimentarios (regulados por la LAA) tendrán derecho a un reintegro a la exportación adicional del 0.5% no acumulables entre sí.” La Autoridad de Aplicación de la Ley 25.380/2000 llevaría a cabo la misma actividad.



y el registro de indicaciones geográficas y marcas colectivas brasileñas. La asistencia financiera, cuando existe, es indirecta, ya que no hay transferencia de fondos a los productores. La CIG tiene su propio presupuesto para desarrollar sus actividades y centraliza la gestión de los recursos y los asigna a la contratación técnica una vez que se aprueba el pedido de apoyo. La asistencia está vinculada a fines específicos y la definición de quién proporcionará la asistencia depende de las necesidades expuestas en el proyecto aprobado. Cuando los empleados de MAPA están técnicamente calificados para ofrecer asistencia, lo hacen, de lo contrario se hace un contrato externo.

Así como el MAPA, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) tiene cobertura nacional, y acciones centradas en la difusión, la aclaración y la capacitación sobre el tema de las IG. El órgano desarrolla varias acciones de promoción y sensibilización en colaboración con instituciones como CNI<sup>238</sup>, SEBRAE, CIG / MAPA, pero no hay aún posibilidad de asistencia financiera.

También en la esfera federal, están las agencias SEBRAE, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas<sup>239</sup>. Las acciones de SEBRAE son nacionales y provinciales y se dividen en cinco ejes generales: i) Propiedad intelectual (registro de IG y discusión sobre propiedad intelectual); ii) gobernanza; iii) innovación tecnológica y trazabilidad y control; iv) mercado; y, v) comunicación. Cada eje realiza diferentes acciones. La gestión financiera de la ejecución la realiza el SEBRAE local. La asistencia se otorga después de la aprobación de una propuesta/proyecto o como resultado de un trabajo para identificar posibles IG realizado por SEBRAE<sup>240</sup>. Por lo tanto, está vinculada a fines específicos y, como regla general, la asistencia técnica es proporcionada solo por consultores previamente vinculados a SEBRAE. Dentro de esta lógica operativa, los productores no administran recursos. Los consultores o, en casos excepcionales, los contratados externos, son responsables de la rendición de cuentas. En este caso, hay participación financiera de los productores.

Además de las posibilidades presentadas arriba, hay acciones de apoyo ofrecidas por agencias federales (por ejemplo, EMBRAPA) pero que son desarrolladas por oficinas locales. También hay una oferta de asistencia exclusiva de organismos provinciales y varias provincias brasileñas, como EPAGRI<sup>241</sup> en Santa Catarina o EMATER<sup>242</sup> en Rio Grande do Sul, por ejemplo (ambos vinculados a la investigación y extensión agrícola).

---

<sup>238</sup> Confederación Nacional de la Industria.

<sup>239</sup> Colaboró con la obtención de informaciones sobre Brasil, Prof. Jean-Louis Le Guerroue.

<sup>240</sup> Puede haber llamadas específicas para apoyo a proyectos.

<sup>241</sup> Empresa de Investigación Agrícola y Extensión Rural de Santa Catarina.

<sup>242</sup> Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Distrito Federal.



En **Chile**, hay varios programas que buscan apoyar a los pequeños productores. Uno de los programas es el Sello de Origen, una iniciativa del gobierno que busca unificar los esfuerzos de los diversos fondos públicos para proteger a los productos tradicionales de Chile; para el fortalecimiento del medio rural a través de distinción y de preservación herramientas, tales como las IG y las DO. Los fondos públicos se definen a partir de los fondos regionales, que se asignan por las administraciones locales. En cuanto a cuándo los productores pueden solicitar la ayuda, no se han establecido normas fijas al respecto, pero en la práctica se dirigen a dos momentos diferentes. El primero es obtener el reconocimiento y la protección del producto como IG; y la segunda es fortalecer la gestión y el posicionamiento de los productos y sus comunidades, una vez que se obtiene el registro.

Además, el Ministerio de Agricultura lanzó el programa Manos Campesinas, un sello que garantiza que un producto ha sido elaborado por pequeños productores de todo Chile y que incentiva el desarrollo local. Quienes tienen acceso a este sello pueden a su vez acceder a las tiendas especializadas de este tipo ubicadas en todo Chile, las cuales son financiadas por el Ministerio de Agricultura, para efectos de su habilitación inicial<sup>243</sup>.

**Uruguay, Colombia y Costa Rica** tienen programas establecidos e institucionalizados de apoyo a los productores interesados en las IG. En caso de **Colombia**, existe las *Artesanías de Colombia*, una institución enfocada en IG no agrícolas. En **Costa Rica**, por su parte, el Registro Nacional ofrece asistencia técnica, así como los diferentes programas de desarrollo del sector agrícola también consagran apoyo a los productores, que pueden utilizar estos programas para el desarrollo del proyecto para el reconocimiento de IG. En caso de **Uruguay**, otorga exenciones parciales en las tasas de registro.

El IMPI en **México**, además de evaluar las solicitudes de protección, brinda asesoría técnica a los productores, quien pueden solicitarla en cualquier momento. Para cumplir las funciones de difusión, asesoría y prestación de servicios al público en materia de propiedad industrial, el IMPI oferta diversos cursos y talleres orientados a las IG.

Por disposición interna de la Dirección Nacional, **Paraguay** tiene Plan para la promoción de las IG y DO. Ello consiste en el ofrecimiento de talleres en el lugar de producción, además de asistencia técnica para la elaboración de los pedidos y documentos. La Dirección de IG/DO de DINAPI, en conjunto con la Dirección General de la Propiedad Industrial, ofrece también la oportunidad de formación, que debe llevarse a cabo antes del otorgamiento de la protección.

---

<sup>243</sup> Véase más en <<http://www.manoscampesinas.cl/>>



En **Perú**, el INDECOPI ofrece, por medio de sus empleados, asistencia básica e inicial para el reconocimiento de las IG/DO, así como para el diseño del Consejo Regulador. La solicitud puede realizarse en cualquier momento (antes, durante o después que la protección se concede) y no necesita tener fines específicos.

### 3. TRATADOS INTERNACIONALES: COMPROMISOS ASUMIDOS EN MATERIA DE IG

En lo que se refiere a los compromisos asumidos en materia de IG por medio de acuerdos internacionales, se verifica que, salvo el Convenio de Paris (1883) y de ADPIC (1994), acuerdos respecto los cuales todos los países en estudio son firmantes, no se observa una coordinación o un criterio similar respecto a la ratificación de acuerdos multilaterales referidos a la temática en estudio. En el caso del Arreglo de Madrid (1891), solo **Brasil** lo ha firmado. **Costa Rica, México y Perú** son los únicos firmantes del Arreglo de Lisboa (1958). A propósito, solo **Perú** ha firmado el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa (2015).

A continuación, el Tabla 1 resume el estado de ratificación de los tratados multilaterales con relación a los países objeto de este estudio.

**Tabla 1 – Acuerdos multilaterales**

Convenio de Paris	Arreglo de Madrid	Arreglo de Lisboa	ADPIC	Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa
Argentina			Argentina	
Brasil	Brasil		Brasil	
Chile			Chile	
Colombia			Colombia	
Costa Rica		Costa Rica	Costa Rica	
México		México	México	
Paraguay			Paraguay	
Perú		Perú	Perú	Perú
Uruguay			Uruguay	

#### 3.1. LOS ACUERDOS MULTILATERALES RATIFICADOS POR CADA UNO DE LOS PAÍSES OBJETO DE ESTUDIO

La materia tratada en esta sección sigue una lógica particular, ya que muchas veces hay superposición entre acuerdos firmados por más de un país, especialmente tratándose de bloques económicos.



**Mercosur**, bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ha firmado seis TLC entre los años de 1996 y 2017, pero entre estos, solo tres incluyen compromisos en materia de propiedad intelectual y ninguno incluye compromisos en IG, como muestra el Tabla 2.

**Tabla 2 – TLC firmados por Mercosur**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
1996	Mercosur-Chile	PI en general	art. 43
2005	Mercosur-Perú	PI en general	art. 32
2017	Mercosur-Colombia	PI en general	art. 31
1996	Mercosur-Bolivia	Ninguna	N/A
2007	Mercosur-Israel	Ninguna	N/A
2010	Mercosur-Egipto	Ninguna	N/A

Siguiendo con los países de **Mercosur**, **Argentina** si bien no ha firmado ningún TLC, si ha suscrito un tratado de facilitación del comercio bilateral con **Chile** en 2015 y, aunque sea relativamente nuevo, no incluye compromisos en propiedad intelectual y tampoco de IG.

**Brasil** no ha firmado ningún TLC y lo mismo se aplica a **Paraguay**.

**Uruguay** si bien no ha firmado ningún TLC, ha firmado un tratado bilateral con **México** en 2003, por medio del cual se establecen reglas respecto la protección de IG en general y, en específico, está definido que: “6. Uruguay reconocerá las denominaciones de origen “Tequila” y “Mezcal”, para su uso exclusivo en bienes originarios de México siempre que éstos sean elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normativa de México aplicables a esos bienes”.

**Chile** presenta un gran número de TLC firmados entre los años de 1996 y 2017, como puede observarse en el Tabla 3.

**Tabla 3 – TLC firmados por Chile**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
1996	Chile-Canadá	IG en específico	art. C-11 / Anexo C-11
1998	Chile-México	IG en específico	art. 15-24 / Anexo 15-24
2003	Chile-Corea del Sur	IG en específico	art. 16.14 / Anexos 16.4.3; 16.4.4 y 16.4.5

2005	Chile-Nueva Zelanda, Singapur Y Brunei Darussalam	IG en específico	art. 10.5 / Anexo 10.A
2009	Chile-Turquía	IG en específico	art. 36
2011	Chile-Vietnam	IG en específico	art. 3.10
2013	Chile-Tailandia	IG en específico	art. 11.9 / Anexo 11.9
2014	Chile-Hong Kong	IG en específico	art. 3.10 / Anexo 3.10
2017	Chile-Indonesia	IG en específico	art. 3.10 / Anexos 3.10-A y 3.10-B
1999	Chile-Centroamérica	IG en general	art. 3.12
2002	Chile-Unión Europea	IG en específico	art. 32 / Anexo V y VI
2003	Chile-EUA	IG en específico	art. 17.4 / art. 3.15
2006	Chile-Panamá	IG en general	art. 3.11
2007	Chile-Japón	IG en específico	art. 163 / Anexo 15
2009	Chile-Australia	IG específico	Artículo 17.17 / Carta complementaria relativa a propiedad intelectual sobre vinos
2005	Chile-China	IG en específico	art. 10 / Anexo 2B
2006	Chile-Colombia	Ninguna	N/A
2006	Chile-Perú	Ninguna	N/A
2010	Chile-Malasia	IG en específico	art. 3.13
2018	Chile-Uruguay	IG en específico	art. 10.11 / Anexo 10.11

De los TLC firmados por **Chile**, dos no tienen ninguna disposición sobre derechos de PI. Otros dos incluyen en las disposiciones de PI por lo menos una mención general a las IG y en dieciséis las IG son tratadas de manera independiente.

En cuanto a las IG cuya protección ha sido negociada en los acuerdos, el TLC **Chile-Canadá**<sup>244</sup> firmado en 1996, por ejemplo, presenta un listado de las IG objeto de protección en los respectivos países.

<sup>244</sup> art. C-11: Indicaciones geográficas

Como se señala en el Anexo C-11 y considerando el Acuerdo ADPIC, las Partes protegerán las indicaciones geográficas para los productos especificados en ese Anexo.



Por medio del TLC firmado entre **Chile** y **México** en 1998 fue establecida la protección de las IG mexicanas “Tequila” y “Mezcal” para su uso exclusivo en productos originarios de México. Por otro lado, México se comprometió a asegurar la protección a “Pisco”, “Pajarete” y “Vino Asoleado”, para su uso exclusivo en productos originarios de Chile, como también a aquellos vinos con denominación de origen chilena que se determinará por una comisión bipartita<sup>245</sup>. Así los dos países asumieron el compromiso de no permitir la importación, fabricación o venta de productos bajo las referidas IG que no sean los verdaderos.

En caso del TLC **Chile-Corea del Sur** la protección fue otorgada a las IG tal cual se observa en la Tabla 4. En este caso, la protección dada implica la prohibición de importación, fabricación o venta de productos bajo las referidas IG de los productos que no sean de la región de origen consignada.

**Tabla 4 – IG protegidas por el TLC Chile-Corea**

<b>Chile</b>	Pisco (respecto del vino y bebidas espirituosas)
Anexo 16.4.4	Pajarete (respecto del vino y bebidas espirituosas)
	Vino Asoleado (respecto del vino)
<b>Chile</b>	<b>Región vitivinícola de Atacama</b>
(Vinos)	- Subregión: Valle de Copiapó
Anexo 16.4.5	- Subregión: Valle del Huasco
	<b>Región vitivinícola de Coquimbo</b>
	- Subregión: Valle del Elqui
	- Subregión: Valle del Limarí
	- Subregión: Valle del Choapa
	<b>Región vitivinícola de Aconcagua</b>
	- Subregión: Valle de Aconcagua
	- Subregión: Valle de Casablanca
	<b>Región vitivinícola del Valle Central</b>
	- Subregión: Valle del Maipo
	- Subregión: Valle del Rapel

<sup>245</sup> Lo anterior es sin perjuicio de los derechos que México pueda reconocer, además de a Chile, exclusivamente al Perú, en relación al “Pisco”.



	<p><b>Zona: Valle de Cachapoal Zona: Valle de Colchagua</b></p> <p>- Subregión: Valle de Curicó</p> <p><b>Zona: Valle del Teno Zona: Valle del Lontué</b></p> <p>- Subregión: Valle del Maule</p> <p><b>Zona: Valle del Claro Zona: Valle del Loncomilla Zona: Valle del Tutuvén</b></p> <p><b>Región vitivinícola del Sur</b></p> <p>- Subregión: Valle del Itata</p> <p>- Subregión: Valle del Bío-Bío</p>
<b>Corea</b>	Ginseng coreano (respecto del Ginseng)
Anexo	Kimchi coreano (respecto del Kimchi)
16.4.3	Boseong (respecto del té)

El TLC **Chile-Nueva Zelanda, Singapur Y Brunei Darussalam** firmado en 2005 hay compromisos de protección de las IG chilenas. El Pisco es una de ellas como espirituosa, además de un largo listado de IG de vinos chilenos<sup>246</sup>.

En el mismo año 2005, entró en vigor el TLC **Chile-Turquía** por medio del cual se garantizó la protección de la IG “Pisco” y “Raki” en los respectivos territorios firmantes del tratado.

Por medio del art. 3.10, 2 del TCL **Chile-Vietnam** “Vietnam reconoce Pisco, acompañado por una indicación de Chile tales como chileno, Chile, etc.” Además, destaca que el reconocimiento “(...) será sin perjuicio de los derechos que Vietnam haya reconocido, además de Chile, a Perú con relación a Pisco”.

En el caso del TLC **Chile-Tailandia**<sup>247</sup> el reconocimiento de las IG involucra un listado que, por parte de **Chile** se concentra en vinos, espirituosas, agricultura y productos de la pesca. Y de parte de **Tailandia** incluye arroz, vegetales y frutas, alimentos, vinos, seda y textiles y artesanías.

Por último, el TLC **Chile-Hong Kong** comprende la protección de las IG indicadas en el listado del Anexo 3.10<sup>248</sup>, el cual presenta solo IG de Chile, incluyendo muchos vinos, el Pisco en la categoría espirituosa, así como también las categorías agricultura y productos de la pesca.

<sup>246</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/CHL\\_Asia\\_s/TransPacific\\_text\\_s.asp#a105](http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_Asia_s/TransPacific_text_s.asp#a105)>

<sup>247</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/CHL\\_THA\\_Final/Annex\\_11.9\\_s.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_THA_Final/Annex_11.9_s.pdf)>

<sup>248</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/CHL\\_HKG\\_FTA/ESP/texto\\_tlc.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_HKG_FTA/ESP/texto_tlc.pdf)>

En el caso de **Colombia** identificase ocho TLC firmados por el país entre los años 1994 y 2013, como presenta la tabla 5.

**Tabla 5 – TLC firmados por Colombia**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
2007	Colombia-Triángulo del Norte	IG en específico	art. 16-38 / Anexo 3-16
2012	Colombia, Perú-Unión Europea	IG en específico	art. 207-214 / Anexo XIII
2013	Colombia-Costa Rica	IG en específico	Capítulo 9 / Anexo 9-A
1994	Colombia-México	IG en general	art. 18-16
2006	Colombia-EUA	IG en general	art. 16.3
2008	Colombia-AELC	IG en general	art. 6.7
2013	Colombia-Corea	PI en general	Capítulo 15
2008	Colombia-Canadá	Ninguna	N/A

El TLC firmado con **Canadá** en 2008 no tiene ninguna previsión sobre propiedad intelectual. El TLC **Colombia-Corea** de 2013 tiene solo previsiones genéricas en propiedad intelectual, pero ninguna referencia a las IG. Los TLC firmados por **Colombia** con **México** (1994), **EUA** (2006) y con la **Asociación Europea de Libre Comercio (AELC<sup>249</sup>)** en 2008 solo hacen mención a las IG, sin acordar estándares de protección particular.

El TLC **Colombia-Triángulo del Norte<sup>250</sup>** ofrece provisiones relevantes en materia de IG, estableciendo en el Anexo 3-16 que: “El Salvador, Guatemala y Honduras reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México para efecto de normas y etiquetado. En consecuencia, El Salvador, Guatemala y Honduras no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México de conformidad con sus leyes y reglamentaciones, relativas a la elaboración de tequila y mezcal”.

Con la **Unión Europea (UE)**, ha sido firmado un TLC por Colombia y Perú. La lista de IG intercambiadas y presentada en el Anexo XIII<sup>251</sup> es larga, y en su mayoría presentan IG de la UE. Para **Colombia** y **Perú** el número de IG es menor, como puede verse en la Tabla 6.

<sup>249</sup> Puede acceder al texto en <<https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association>>

<sup>250</sup> El Triángulo Norte de Centroamérica es el nombre con el que se conoce a Guatemala, Honduras, and El Salvador.

<sup>251</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union\\_europea/espanol\\_2012\\_06/anexo\\_XIII.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol_2012_06/anexo_XIII.pdf)>

**Tabla 6 - IG colombianas y peruanas protegidas por el TLC Colombia, Perú-Unión Europea**

<b>Colombia</b> (apéndice 1, letra a)	Cholupa del Huila (fruta)
<b>Colombia</b> (apéndice 2, letra a)	Guacamayas (artesanías)
<b>Perú</b> (apéndice 1, letra c)	Maíz Blanco Gigante Cusco (hortaliza) Pallar de Ica (espirituosa) Pisco (espirituosa)
<b>Perú</b> (apéndice 2, letra b)	Chulucanas (cerámica)

Cabe destacar que el listado cuenta con dos apéndices. El primero se refiere a los productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados, en cuanto el segundo incluye productos distintos a productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados. Respecto a esas IG, el art. 207 orienta que: “(d) las indicaciones geográficas para productos distintos a productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados listados en el Apéndice 2 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), podrán ser protegidas de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en cada Parte”<sup>252</sup>.

Por último, es oportuno comentar sobre el TLC firmado entre dos países objeto de este estudio, el TLC **Colombia-Costa Rica**. Por medio de ello, las partes “asegurarán en sus legislaciones nacionales medios adecuados y efectivos para proteger las indicaciones geográficas, incluyendo las denominaciones de origen”. Como parte del acuerdo, el Anexo 9-A presenta las IG objetos de protección, en Tabla 7.

<sup>252</sup> Puede acceder al texto en [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union\\_europea/espanol\\_2012\\_06/07\\_propiedad\\_intelectual.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol_2012_06/07_propiedad_intelectual.pdf)

**Tabla 7 - IG protegidas por el TLC Colombia-Costa Rica**

<b>Colombia</b> (sección a)	Cestería en Rollo de Guacamayas
	Cerámica Artesanal de Ráquira Colombia
	Tejeduría San Jacinto
	Sombrero Aguadeño
	Mopa Mopa Barniz de Pasto
	Tejeduría Wayuu
	Tejeduría Zenú
	Sombreros de Sandoná
	Cerámica del Carmen de Viboral
	Queso del Caquetá
	Queso Paipa
	Café de Colombia
	Café de Nariño
	Café de Cauca
	Bizcocho de Achira del Huila
	Cholupa del Huila
	Clavel de Colombia
Rosa de Colombia	
Crisantemo de Colombia	
<b>Costa Rica</b> (sección b)	Banano de Costa Rica (IG)
	Café de Costa Rica (IG)

A continuación, se mencionan los TLC firmados por Costa Rica tanto en forma individual como los suscritos en forma conjunta como parte de los países centroamericanos, como se verifica en la Tabla 8. En su totalidad, son doce TLC, dos cuales dos tratan de propiedad intelectual en términos generales. Otros cinco mencionan las IG de manera general. Son cinco los que contienen

disposiciones específicas sobre IG. Uno de ellos ya fue comentado arriba, el TLC **Costa Rica-Colombia**, tratado juntamente con los otros TLC dos de los cuales Colombia es parte firmante.

**Tabla 8 – TLC firmados por Costa Rica**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
2011	Centroamérica-México	IG en específico	art. 16.19 y 16.20 / Anexos 16.19(a) y 16.19(b)
2012	Centroamérica-Unión Europea	IG en específico	I Sección C - art. 242-250 / Anexo XVII
2010	Costa Rica-China	IG en específico	art. 116 / Anexos 9 y 10
2011	Costa Rica-Perú	IG en específico	art. 9.4 / Anexo 9.4
2013	Costa Rica-Colombia	IG en específico	Capítulo 9 / Anexo 9-A
1999	Centroamérica-Chile	IG en general	art. 3.12
2001	Costa Rica-Canadá	IG en general	art. III.9
2002	Centroamérica-Panamá	IG en general	art. 3.12
2004	Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana	IG en general	art. 15.3
2010	Costa Rica-Singapur	IG en general	art. 13.5
1998	Centroamérica-República Dominicana	PI en general	art. 14.1 y 14.2
2013	Centroamérica-AELC	PI en general	art. 6.1

El TLC **Centroamérica-Chile** dispone en su art. 3.12 que cada Parte reconocerá y protegerá las IG y DO de otra Parte y no permitirá la importación, fabricación o venta de una mercancía que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en otra Parte, a menos que haya sido elaborada y certificada en ésta, de conformidad con su legislación aplicable a esa mercancía.



El TLC **Centroamérica-México**<sup>253</sup> incorpora un listado de IG no muy extenso<sup>254</sup>, e incluye solo Banano de Costa Rica para el respectivo país. Pero el texto del acuerdo tiene una provisión especial respecto a México: “6. Las Partes que no otorguen protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a través del Arreglo de Lisboa reconocen al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México para los efectos de normas y etiquetado”. Igualmente, el art. 16.19 dispone en su párrafo 2 que:

*Cualquier Parte que otorgue protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los anexos 16.19(a) y 16.19(b) a través del Arreglo de Lisboa mantendrá esa protección. Dichas indicaciones geográficas y denominaciones de origen gozarán además de la protección prevista en el art. 16.20.3 La protección otorgada de conformidad con este párrafo se extenderá a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que, con posterioridad a la entrada en vigor de este Tratado, sean protegidas a través del Arreglo de Lisboa por las Partes o de conformidad con la legislación y procedimientos nacionales de la otra Parte.*

Lo anterior implica que a pesar de que solamente Banano de Costa Rica se encuentra listado, por ser la única IG registrada en Costa Rica al momento de suscribir dicho Tratado, las que han sido inscritas con posterioridad también se consideran cubiertas.

En el Acuerdo de Asociación **Centroamérica-Unión Europea** firmado en 2012, las disposiciones incluidas en el texto del acuerdo son de las más completas de todos los TLC en análisis. Se cuenta con un Anexo XVII que contempla las IG a ser protegidas con base en el procedimiento de las partes, una vez protegidas éstas se incluyen en el Anexo XVIII. Mediante Resolución 5/2014, el Consejo de Asociación UE-Centroamérica definió las IG a incorporar en el Anexo, siendo que las IG de la Unión Europea son protegidas en Centroamérica y las de Centroamérica en la Unión Europea. Por Costa Rica, está incluido “Banano de Costa Rica” y “Café de Costa Rica”.

En el TLC **Costa Rica-China** hay un listado de veintitrés IG de China y diez de Costa Rica<sup>255</sup>, que serán protegidas: Banano de Costa Rica, Café de Costa Rica, Guanacaste Madera, Orosi (café), Tres Ríos (café), Turrialba (café), West Valley (café), Brunca (café), Central Valley (café), Guanacaste (café).

---

<sup>253</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CACM\\_MEX\\_FTA/Text\\_s.asp#Secci%C3%B3nHIndicacionesGeogr%C3%A1ficasyDenominacionesdeOrigen](http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Text_s.asp#Secci%C3%B3nHIndicacionesGeogr%C3%A1ficasyDenominacionesdeOrigen)>

<sup>254</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CACM\\_MEX\\_FTA/Annexes/01\\_Anexo%2016.19%20\(a\)%20Indicaciones%20geograficas%20y%20denominaciones%20de%20origen%20de%20Centroamerica.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Annexes/01_Anexo%2016.19%20(a)%20Indicaciones%20geograficas%20y%20denominaciones%20de%20origen%20de%20Centroamerica.pdf)> y en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CACM\\_MEX\\_FTA/Annexes/02\\_Anexo%2016.19%20\(b\)%20Indicaciones%20geograficas%20y%20denominaciones%20de%20origen%20de%20Mexico.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Annexes/02_Anexo%2016.19%20(b)%20Indicaciones%20geograficas%20y%20denominaciones%20de%20origen%20de%20Mexico.pdf)>

<sup>255</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CRI\\_CHN\\_FTA/Texts\\_Apr2010\\_s/Anx\\_9\\_CHN\\_Indic\\_Geo.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CRI_CHN_FTA/Texts_Apr2010_s/Anx_9_CHN_Indic_Geo.pdf)> y en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CRI\\_CHN\\_FTA/Texts\\_Apr2010\\_s/Anx\\_9\\_CHN\\_Indic\\_Geo.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CRI_CHN_FTA/Texts_Apr2010_s/Anx_9_CHN_Indic_Geo.pdf)>

El TLC **Costa Rica-Perú**, presenta listado solo el Banano de Costa Rica para **Costa Rica**<sup>256</sup>, por cuanto era la única IG inscrita en Costa Rica al suscribir el TLC con Perú. En el caso de Perú, son siete las IG: Pisco (DO), Maíz Blanco Gigante Cusco (DO), Chulucanas (DO), Pallar de Ica (DO), Café Villa Rica (DO), Loche de Lambayeque (DO), Café Machu Picchu-Huadquiña (DO). Respecto a **México**, son nueve TLC en la totalidad, como muestra la Tabla 9, de los cuales cuatro disponen sobre IG de manera específica. Los TLC **México-Uruguay** y **México-Centroamérica** ya fueron comentados arriba.

**Tabla 9 – TLC firmados por México**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
2003	México-Uruguay	IG en específico	art. 15-22 / Anexo “Tequila” y “Mezcal”
2000	México-Israel	IG en específico	art. 2.05 / Anexo 2.05 (Tequila y Mezcal)
2004	México-Japón	IG en específico	art. 8 / Anexo 3
2011	México-Centroamérica	IG en específico	art. 16.19 y 16.20 / Anexos 16.19(a) y 16.19(b)
2004	México-Panamá	IG en general	art. 15.4 -15.7
2000	México-AELC	PI en general	art. 69
1997	México-Unión Europea	PI en general	art. 12
2010	México-Bolivia	Ninguna	N/A
2005	México-Perú	Ninguna	N/A

En el TLC **México-Israel**, se encuentra en el Anexo 2.05 una cláusula que establece:

*Israel reconocerá al Tequila y al Mezcal tanto como productos distintivos de México, como indicaciones geográficas respecto a las bebidas. En consecuencia, Israel, de conformidad con su legislación, asegurará a México los medios legales para ejercer sus derechos en contra de cualquier importación, manufactura o venta de cualquier bebida como tequila o mezcal que no haya sido elaborado de acuerdo con las leyes y reglamentos de México aplicables a esa denominación de origen o indicación geográfica.*

<sup>256</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/CRI\\_PER\\_FTA\\_s/Text\\_CRI\\_PER\\_s.asp#a94](http://www.sice.oas.org/Trade/CRI_PER_FTA_s/Text_CRI_PER_s.asp#a94)>



En el TLC **México-Japón**, el listado no es muy largo. El Anexo 3 informa que la protección se destina, en el caso de Japón a las IG: Iki, Kuma and Ryukyu como se especifica de conformidad con las leyes y reglamentaciones existentes de Japón. En el caso de **México** refiérase a las IG Tequila y Mezcal como se especifica de conformidad con las leyes y reglamentaciones existentes de México.

Respecto a **Perú**, este es un país con quince TLC firmados entre 2005 y 2015. Cuatro de ellos no incluyen reglas de propiedad intelectual. Uno trata de la propiedad intelectual en general. Dos abordan las IG de manera general y ocho de ellos tienen disposiciones complementadas por listados de IG, de acuerdo con la Tabla 10.

**Tabla 10 – TLC firmados por Perú**

Año	TLC	Provisiones relevantes para el estudio	Dispositivo legal
2008	Perú-Canadá	IG en específico	art. 212 / Anexo 212
2009	Perú-China	IG en específico	art. 16 / Anexo X
2010	Perú-Corea	IG en específico	art. 17.6 / Anexo 17A
2001	Perú-Costa Rica		art. 9.4 / Anexo 9.4
2011	Perú-Japón	IG en específico	art. 177 / Anexo 10
2011	Perú-Panamá	IG en específico	art. 9.4 / Anexo 9.4
2012	Perú, Colombia-Unión Europea	IG en específico	art. 207-214 / Anexo XIII
2015	Perú-Honduras	IG en específico	art. 9.4 / Anexo 9.4
2006	Perú-EUA	IG en general	art. 16.3
2008	Perú-AELC	IG en general	art. 6.7
2005	Mercosur-Perú	PI en general	art. 32
2005	Perú-México	Ninguna	N/A
2006	Perú-Chile	Ninguna	N/A
2008	Perú-Singapur	Ninguna	N/A
2008	Perú-Tailandia	Ninguna	N/A

Los TLC **Perú-Costa Rica** y **Perú, Colombia-Unión Europea** ya han sido comentados arriba.



En **Perú-Canadá**, además de las IG de Canadá, solo el Pisco figura como IG de Perú a ser reconocida y protegida en Canadá<sup>257</sup>.

En el caso de **Perú-China** en cuanto las IG de China son veintidos, **Perú** ha indicado cuatro IG: Pisco Perú, Cerámica de Chulucanas, Maíz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica<sup>258</sup>.

El TLC **Perú-Corea**, firmado en 2010 presenta una gran disparidad entre el listado de Corea, con ochenta y dos IG, y el listado de **Perú**, con solo cuatro IG<sup>259</sup> (las mismas del TLC con China).

Con respecto a **Perú-Japón**, solamente las IG de vinos y espirituosas están contempladas. Por lo tanto, únicamente el Pisco está indicado en el listado de **Perú**. Por parte de Japón, están: Iki, Kuma, Ryukyu y Satsuma para bebidas espirituosa<sup>260</sup>.

En **Perú-Panamá** siete IG están en el listado de Perú: Pisco (DO), Maíz Blanco Gigante Cusco (DO), Chulucanas (DO), Pallar de Ica (DO), Café Villa Rica (DO), Loche de Lambayeque (DO), Café Machu Picchu -Huadquiña (DO). Panamá tiene una IG en su listado: SECO (Indicación de Procedencia).

Por último, en **Perú-Honduras**, el listado de Perú presenta las siete IG (que están en el TLC con Panamá) e incluye una más: Maca Junín-Pasco (DO). En cuanto eso, Honduras tiene solo cafés en su listado de seis IG<sup>261</sup>.

### 3.2. TLC EN NEGOCIACIÓN O EN PROCESO DE ENTRADA EN VIGOR

Como complemento de la información sobre Tratados de libre comercio (TLC) o Acuerdos Bilaterales en los que al menos uno de los países del estudio es parte, la Tabla 11 a continuación presenta los acuerdos en negociación o ya concluidos, pero no vigentes aún.

**Tabla 11 – Otros Acuerdos (en negociación o en proceso de entrada en vigor)**

Concluido (C) Inicio de las negociaciones (IN)	Acuerdo
2016 (C)	México-Brasil
2018 (C)	Brasil-Chile
2019 (C)	Mercosur-Unión Europea

<sup>257</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/CAN\\_PER/CAN\\_PER\\_s/CAN\\_PER\\_text\\_s.asp#CAP02SecE](http://www.sice.oas.org/Trade/CAN_PER/CAN_PER_s/CAN_PER_text_s.asp#CAP02SecE)>

<sup>258</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/PER\\_CHN/PER\\_CHN\\_s/Anx10\\_s.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/PER_CHN/PER_CHN_s/Anx10_s.pdf)>

<sup>259</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/PER\\_KOR\\_FTA/Texts\\_26JUL2011\\_s/17\\_KPFTA\\_Propiedad\\_Intelectual\\_Anexo\\_17A.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/PER_KOR_FTA/Texts_26JUL2011_s/17_KPFTA_Propiedad_Intelectual_Anexo_17A.pdf)>

<sup>260</sup> Puede acceder al texto en <[http://www.sice.oas.org/Trade/PER\\_JPN/EPA\\_Texts/ESP/C11a\\_Geo\\_s.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/PER_JPN/EPA_Texts/ESP/C11a_Geo_s.pdf)>

<sup>261</sup> Puede acceder al texto en

<[http://www.sice.oas.org/Trade/CACM\\_PER/HND\\_PER/Capitulo\\_9\\_propiedad\\_intelectual\\_s.pdf](http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_PER/HND_PER/Capitulo_9_propiedad_intelectual_s.pdf)>



<b>2017 (C)</b>	México-Unión Europea
<b>2017 (IN)</b>	Mercosur-AELC
<b>2018 (IN)</b>	Alianza Pacífico <sup>262</sup> -Nueva Zelanda
<b>2019 (IN)</b>	Chile-Unión Europea

En 2019, la **Unión Europea y el Mercosur** llegaron a un acuerdo “en principio” tras más de 20 años de negociaciones como parte de un Acuerdo de Asociación más amplio entre ambos espacios integrados.

El acuerdo, además de reducir aranceles de importación y tratar cuestiones de índole comercial, incluye capítulos sobre otras disciplinas para asegurarle a las Partes acceso a los mercados.

Al referirse a los derechos de propiedad intelectual, se alude a todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo ADPIC y a derechos de autor y conexos, marcas registradas, diseños y patentes, Indicaciones Geográficas, Variedades vegetales, Secretos comerciales e Información no divulgada.

Asimismo, se enuncia que la protección de los derechos de propiedad intelectual incluye la protección contra la competencia desleal conforme el art. 10 de la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial y el respeto de las partes signatarias de los estándares mínimos conforme lo establecido en el Acuerdo ADPIC.

En lo que respecta específicamente a IG, se establecen estándares para la protección de las IG recíprocamente reconocidas en Anexo B, incluyéndose trescientas cincuenta y cinco indicaciones pertenecientes a la UE y doscientas veinte pertenecientes al Mercosur.

Otro Acuerdo que se está negociando, es el de **Mercosur-AELC**. En el marco de este TLC, como en el TLC con la UE, se negociaron reducciones arancelarias, disciplinas comerciales y hay reglas relativas a propiedad intelectual, entre ellas disposiciones específicas sobre estándares de protección de las IG. Asimismo, las Partes se reconocen mutuamente listados de IG. Según las notas emitidas por la Secretaría de la AELC, las IG formarán parte del capítulo sobre propiedad intelectual. Es probable que el acuerdo implique un intercambio de listas, ya que Liechtenstein, Suiza y Mercosur han acordado incluir listas de IG que se protegerán en el Acuerdo. Aún no se dispone de más detalles sobre el capítulo relativo a propiedad intelectual y sobre la protección de las IG en el Acuerdo.

<sup>262</sup> La Alianza del Pacífico es un bloque comercial latinoamericano, formado por Chile, Colombia, México y Perú.



En conclusión, ambos acuerdos apuntan a que, tras su eventual firma y ratificación, se protejan las IG entre las respectivas Partes.

La actualización del Acuerdo **México-Unión Europea**<sup>263</sup>, prevé que la UE en materia de IG reciba protección exclusiva de IG de productos no incluidos en el Acuerdo original, como, por ejemplo, jamón de Parma y vinagre balsámico de Módena. Con el nuevo acuerdo se pretende prohibir en México la comercialización de trescientas cuarenta IG de la UE. Ello dará a estos productos un nivel de protección similar al que tienen en la UE. Estos productos se añaden a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de la UE que México ya protege.

En el caso de las negociaciones entre **Alianza Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México)** y **Nueva Zelanda** no hay información disponible respecto de las IG en el acuerdo. Es sabido en términos generales, que las propuestas específicas en materia de propiedad intelectual reflejarán las políticas nacionales actuales y los entornos legislativos, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la flexibilidad adecuada para garantizar que estos entornos permanezcan, con el tiempo, adecuadamente calibrados para un pequeño importador neto de propiedad intelectual que busca incentivar la innovación y la creatividad<sup>264</sup>.

La actualización del acuerdo en negociación **Chile-Unión Europea**<sup>265</sup> tiene como misión modernizar el acuerdo vigente que no aborda algunos aspectos de comercio e inversiones, restricciones no arancelarias, determinadas IG, y la contribución al desarrollo sostenible. Se espera que el Acuerdo de Asociación UE-Chile modernizado incluirá la protección y reconocimiento de IG de otros productos agrícolas distintos de vinos y bebidas espirituosas, no incluidos en el Acuerdo original.

### 3.4. ACUERDOS BILATERALES

El Acuerdo **México-Brasil**<sup>266</sup> tiene como objetivo la protección mutua de “Cachaça” y “Tequila” como IG en los respectivos países.

Además, **Brasil** está negociando acuerdos comerciales a nivel bilateral o regional con varios países. No hay información sobre el contenido negociado para todos ellos.

---

<sup>263</sup> European Commission, «Acuerdo comercial UE-México» (2018)

<[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc\\_157163.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157163.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>264</sup> Puede acceder al texto en <<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/new-zealand-pacific-alliance-free-trade-agreement/what-we-are-negotiating/#intellectualproperty>>

<sup>265</sup> Puede acceder al texto en <<https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/01/22/eu-chile-association-agreement-negotiating-directives-made-public/>>

<sup>266</sup> Puede acceder al texto en

<[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122431/acuerdo\\_mexico\\_brasil\\_para\\_el\\_reconocimiento\\_mutuo\\_del\\_tequila\\_y\\_la\\_cachaza.PDF](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122431/acuerdo_mexico_brasil_para_el_reconocimiento_mutuo_del_tequila_y_la_cachaza.PDF)>



Entre aquellos que tienen contenido accesible, los siguientes se refieren a IG: Acuerdo **Brasil - Chile**: en este acuerdo, los países se comprometen a garantizar en su orden legal "medios adecuados y efectivos para proteger las indicaciones geográficas con respecto a cualquier producto, de manera consistente con el Acuerdo sobre ADPIC" (art. 19.5.2). Los países deben proporcionar los medios para que cualquier persona (incluidas las personas físicas) solicite la protección de las indicaciones geográficas (art. 19.5.3). Cuando una IG es homónima con la denominación geográfica ubicada fuera del territorio de las Partes, cada Parte podrá permitir que se emplee dicho término para describir y presentar vinos, bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas de la zona geográfica a que se refieran siempre que se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y que la indicación homónima de que se trate no se presente a los consumidores de manera engañosa como originaria de la Parte afectada (art. 19.5.4). Además, Chile protege la Cachaça como una indicación geográfica de Brasil y Brasil protege a Pisco como una indicación geográfica de Chile, de acuerdo con lo establecido en materia de homonimia en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto se entenderá sin perjuicio del reconocimiento de que Brasil podría otorgar, además de Chile, exclusivamente a Perú en relación con "Pisco" (art. 19.5.5)

El nivel de protección ADPIC-plus (estándares más allá de los mínimos del Acuerdo ADPIC) han sido incorporados en muchos de los TLC. Dicha demanda en algunos casos, puede ser un *trade off* de mejores condiciones de acceso al mercado, y pueden limitar la capacidad de los gobiernos para utilizar las flexibilidades que el ADPIC permite.

Las iniciativas ADPIC-plus en materia de IG por parte de los países "*amigos de las IG*", ya no se circunscribe a las negociaciones multilaterales en el marco del mandato de Doha de la OMC, que prevén extender el mayor nivel de protección de las IG otorgadas a los vinos y bebidas espirituosas a otros productos agrícolas y alimentarios como así también la adopción de un registro internacional de indicaciones geográficas con efectos legales en países participantes y no participantes.

Dichas iniciativas se han ido convirtiendo en una demanda en las negociaciones comerciales bilaterales y birregionales. Los compromisos ADPIC-plus incluyen, entre otros ejemplos, la invalidación de marcas comerciales a favor de la protección de las IG; el abandono de los términos que devinieron genéricos en el lenguaje corriente; la prohibición del uso de términos que son variedades vegetales, el control en frontera de oficio por parte de las aduanas nacionales de productos en posible infracción de una IG.



Algunos ejemplos relacionados con compromisos ADPIC-plus a través de TLC son el Acuerdo UE – México de 1997<sup>267</sup> y el Acuerdo UE - Chile<sup>268</sup>.

### 3.4. ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL SOBRE LA INCIDENCIA DE ADOPTAR SISTEMAS DE IG

Aunque la implementación de los sistemas de protección de IG se ha dado en los nueve países participantes en este estudio, a partir de enero 2000 en que el acuerdo ADPIC entra en vigor para los PED, con relación a la existencia de estudios, estadísticas o cualquier otra fuente de conocimiento escrito respecto las IG, solamente fue posible localizar informaciones concretas sobre **Brasil**. Del resto de los países en estudio no se han identificado estudios, estadísticas sobre la evolución comercial de los productos vinculados a IG ni estudios comparativos que permitan evaluar el contexto previo a la inclusión en la legislación nacional de los derechos de IG y situación actual.

En **Perú** se puede encontrar información estadística para la DO Pisco<sup>269</sup> en el sitio web de la IG y no hay información accesible para las demás DO.

Con relación a **Brasil**, por lo tanto, se encontraron dos estudios relevantes para verificar la evolución de los productos vinculados a las indicaciones geográficas. Ellos cubren no sólo la evolución comercial de los productos vinculados, sino también la evolución social y, en el caso del primer estudio, la evolución ambiental en la región de producción.

El primer estudio, llamado "Metodologia de Avaliação de Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais para Indicações Geográficas - O Caso do Vale dos Vinhedos"<sup>270</sup> consiste en una propuesta de metodología de evaluación de impacto de IG basada en la indicación geográfica "Vale dos Vinhedos" para vinos, que fue la primer IG brasileña registrada (en 2002, como Indicación de Procedencia y, en 2012, como Denominación de Origen<sup>271</sup>). El estudio utilizó los siguientes indicadores: Indicadores económicos: ingresos (renta), tamaño de la propiedad, evolución en las ventas, crecimiento en la participación de mercado, evolución en el precio de la tierra, evolución en el precio medio de producción, evolución del perfil de la fuerza laboral, acceso al crédito,

---

<sup>267</sup> En 1997 México y la UE firmaron un Acuerdo sobre Denominaciones de Bebidas Espirituosas en virtud del cual ambas partes acordaron otorgar protección a las denominaciones de origen de ciertos licores como Tequila y Mezcal, Whisky, Grappa y Cognac.

<sup>268</sup> La sección 6 del Acuerdo de 2002 ha establecido una Asociación entre la CE y Chile para el comercio de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas. El Acuerdo contiene disposiciones sobre indicaciones geográficas y especifica los nombres para su protección.

<sup>269</sup> «CONAPISCO» <<https://conapisco.org.pe/>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>270</sup> LMR de Mello y otros, *Metodologia de avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais para indicações geográficas: o caso do Vale dos Vinhedos* (Embrapa Uva e Vinho 2014) <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1003871/metodologia-de-avaliacao-de-impactos-economicos-sociais-e-ambientais-para-indicacoes-geograficas-o-caso-do-vale-dos-vinhedos>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>271</sup> Lo que no es más posible.



evolución de la estructura de la propiedad, inversiones realizadas para mejorar la calidad de la producción, crecimiento de la producción / productividad, aumento del turismo, beneficio a la economía regional, crecimiento del empleo y las condiciones de la infraestructura colectiva; Indicadores sociales: oportunidad de empleo local calificado, acceso a la educación para personas que trabajan o viven en la unidad productiva, multifuncionalidad en áreas rurales, motivación en la producción, acceso a servicios básicos para los responsables y empleados, comodidad y equipamiento local, lugar de residencia de productores y mejoramiento de las viviendas, cambios de población, perfil turístico, conservación del patrimonio histórico y cultural, evolución de las ofertas de enseñanza y capacitación, asociaciones locales vinculadas a IG o creadas después del establecimiento de la IG, vínculos entre los diferentes actores, principales beneficios de vinculación entre los actores de la IG y la dinámica de la red de actores. Indicadores ambientales: ocupación de la tierra, uso del agua para consumo y producción, evolución en el uso de pesticidas, evolución en el uso de fertilizantes orgánicos, evolución en el uso de fertilizantes químicos y la práctica de la aplicación de agroquímico. A pesar de reconocer que la ausencia de datos cuantitativos en el período anterior al establecimiento de la IG (que fueron solo estimados o considerados en función de la memoria subjetiva de personas específicas) reduce la precisión y la confiabilidad de los resultados presentados, el estudio concluye que "no hay impactos sustanciales u objetivamente relevantes que justifiquen la relación causal directa entre la creación de la IG Vale dos Vinhedos y el control territorial". El desarrollo en Vale dos Vinhedos durante los 10 años analizados (2001-2010) no estuvo relacionado con la Indicación de Procedencia. En vista de esto, los autores sugieren la adopción de políticas públicas coordinadas para el desarrollo de las IG junto con el desarrollo territorial.

El segundo estudio, denominado "Indicações Geográficas e Desenvolvimento Local no Brasil: Estudo de Casos"<sup>272</sup>, analiza el desarrollo socioeconómico de las regiones en el caso de tres indicaciones geográficas: "Vale dos Vinhedos" para vinos, "Región del Cerrado Mineiro" para café (primero como indicación de origen, luego convertida en denominación de origen) y "Paraty" para cachaca (indicación de procedencia). A pesar de señalar un crecimiento en las actividades turísticas en Vale dos Vinhedos y en Paraty indirectamente vinculado a las IG, el estudio concluye que el impacto de las IG en las respectivas economías locales, cada una por sus razones, es bajo y tiene poca influencia en el mercado laboral. Los autores señalan que, en los tres casos estudiados, hay fallas de coordinación entre los sectores primario y secundario relacionados con los sectores

---

<sup>272</sup> LCO Dupim y L. Hasenclever, «Indicações Geográficas e Desenvolvimento Local no Brasil: Estudo de Casos» en Liliana Locatelli (ed), *Indicações Geográficas - Desafios e Perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial* (2016).



productivos de los productos distinguidos por las IG. Al igual que el estudio anterior, concluye que la falta de políticas públicas o sectoriales coordinadas relacionadas con las IG dificulta el logro de los objetivos previstos.

Los autores clasifican que el sistema de IG en Brasil es inmaduro, ya que las experiencias con IG son recientes, y que el conocimiento sobre propiedad intelectual colectiva en Brasil es reducido e incompleto, ya que no existe una estructura coordinada para valorar los IG. Este estudio utilizó los siguientes indicadores: Economía: producción local, aumento de la demanda, mayor rentabilidad financiera; Empleos: generación de empleos directos e indirectos, menor éxodo rural; Cultura y calidad: preservación del saber hacer, mejora de la calidad de vida; Gobernanza: cooperación regional, fortalecimiento de las instituciones locales, mayor coordinación entre los actores económicos.

Aunque los dos estudios presentados arriba sean relevantes, no existe un estudio comparativo entre el contexto anterior de la inclusión de la legislación nacional y la situación actual. Ambos estudios indican grandes dificultades para obtener datos empíricos, principalmente en el período anterior al registro de las respectivas IG. En el primer estudio, por ejemplo, los datos se estimaron expresamente o se basaron en la memoria subjetiva de las personas involucradas.

Por lo tanto, existen razones para dudar si existe información suficiente en Brasil para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre los efectos sociales y económicos de la introducción de la IG en el sistema legal. También es incierto si sería posible obtener datos relevantes para satisfacer los indicadores en regiones específicas afectadas por una IG. La respuesta dependería de un análisis de cada caso específico.

En todo caso, seguramente podrían obtenerse resultados más significativos si los estudios contemplaran no solo IG/DO, sino todos los signos distintivos colectivos capaces de diferenciar la producción y agregar valor en origen.



#### 4. ELEMENTOS QUE SURGEN DE LA COMPARACION LOS INFORMES NACIONALES

Como se vio en el punto 3, los compromisos establecidos en el Acuerdo ADPIC y en los tratados internacionales han sido incorporados por los países a la legislación nacional. Conforme lo establecido en el propio ADPIC, los países pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar dichos compromisos en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos<sup>273</sup>. En este sentido, la organización del sistema a nivel nacional de los países de AL presenta similitudes y diferencias legislativas entre dichos países. Asimismo, la suscripción de TLC que contienen compromisos en materia de IG, deriva en adaptaciones de las legislaciones nacionales para la incorporación de dichos compromisos, que también origina similitudes y diferencias entre los países en estudio.

A continuación, se puntualizan algunos aspectos, dentro de la comparación de legislaciones nacionales, que resultan interesantes a modo de identificación preliminar de coincidencias, con miras a una posible coordinación /cooperación de la región en la materia.

En el caso de alimentos, y considerando el protagonismo indiscutible que AL tiene como proveedor al mundo, adquiere un sentido especial pensar en un enfoque regional respecto al rol de los signos distintivos de calidad frente a los nuevos desafíos globales<sup>274</sup>: las metas del desarrollo sostenible, alimentos saludables, seguridad alimentaria, transformación de los sistemas alimentarios para erradicar el hambre, entre otros.

##### 4.1. SIGNOS DISTINTIVOS DISTINTOS DE IG/DO

En todos los países en estudio, existen signos distintivos, que constituyen sistemas de diferenciación distintos de IG y DO. Prioritariamente encontramos marcas colectivas y marcas de certificación. También se identificaron sellos, signos, isologos, emblemas y en Perú, aparece la figura de las Expresiones Tradicionales Garantizadas (ETG).

Dichos signos distintivos están en ciertos casos vinculados al sistema marcario, lo cual no es extraño pues previo a que el ADPIC hiciera obligatoria la protección de la IG, los países de América Latina diferenciaban mayoritariamente sus productos a través del sistema marcario o formas de protección derivadas del mismo.

---

<sup>273</sup> OMC, «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» (n 4) art. 1.

<sup>274</sup> United Nations, «The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition» (2000) <<https://data.unicef.org/resources/jme-report-2020/>> accedido 28 de diciembre de 2021.



También se observa que, en la mayoría de los países estudiados, los signos distintivos protegen no solo productos, sino también servicios.

Es interesante resaltar que los signos distintivos diferencian no sólo por el territorio, sino también en ciertos casos por el sujeto que produce, o el proceso de producción, o las prácticas tradicionales contenidas en el producto o servicio.

#### 4.2. INCORPORACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADPIC A LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Como se desprende de los informes nacionales, los países estudiados han incorporado las obligaciones del Acuerdo ADPIC relativas a indicaciones geográficas (Art. 22 y 23) adoptando un sistema *sui generis*, creando legislación específica para la protección de IG y DO, estableciendo procedimientos para el reconocimiento del derecho y registros para la protección de dichos derechos.

También surge que los sistemas y registros nacionales conviven con los sistemas de protección marcarios y que hay una convivencia regulada de la protección brindada por ambos sistemas, con algunas variantes país a país.

Respecto al derecho regional como instrumento de armonización entre los distintos países de AL que conforman esquemas de integración regional, observamos que sólo en el caso de la Comunidad Andina (CAN)<sup>275</sup> existe una norma regional que incorpora las obligaciones del ADPIC en la materia y por lo tanto crea reglas uniformes para todos los países que integran la CAN.

Otros esquemas de integración a nivel regional, como es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)<sup>276</sup>, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI)<sup>277</sup> y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)<sup>278</sup> no tienen normativa armonizada en la materia.

Por otra parte, se observa que algunos países de la región que han suscrito tratados de libre comercio (TLC) con otras regiones o países de extrazona, reconocen como fuente de derecho dichos tratados, por lo que las IG/DO reconocidas a través de estos no siempre se incorporan a los registros nacionales existentes, sino que son reconocidas y quedan reguladas bajo el paraguas jurídico del respectivo TLC. Por ejemplo, las IG y DO reconocidas por Chile en Tratados de Libre

---

<sup>275</sup> Comunidad Andina de Naciones, «Portal Comunidad Andina» <<https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/wagner-afirma-que-la-integracion-debe-ser-un-proceso-eminente-participativo/>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>276</sup> Mercado Común del Sur, «Portal MERCOSUR» <<https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/normativa/>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>277</sup> Portal ALADI, «Asociación Latinoamericana de Integración» <<https://www.aladi.org/sitioaladi/>> accedido 28 de diciembre de 2021.

<sup>278</sup> Sistema de Integración Centroamericana, «Portal SICA» <<https://www.sica.int/sgsica/inicio>> accedido 28 de diciembre de 2021.



Comercio y Acuerdos Bilaterales no necesariamente forman parte del registro nacional chileno. Los acuerdos suscritos reconocen las IG o DO extranjeras, y la protección efectiva depende del propio acuerdo y de las leyes internas vigentes. De esta manera, si los productos extranjeros no están incorporados en el registro de INAPI, contarán con protección mediante acciones administrativas, como por ejemplo el control en frontera del etiquetado que hace el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero).

En otros casos será el Tratado en cuestión el que establecerá las condiciones de uso de las IG y DO que reconoce.

Cabe destacar, asimismo, que varios países de la región han incorporado los compromisos surgidos del ADPIC a nivel nacional manteniendo la diferenciación en los niveles de protección establecida en los art. 22 y 23. Sin embargo, por efecto de la suscripción de los TLC o de tratados internacionales como el Arreglo de Lisboa, hay países que han ido tendiendo a unificar el nivel de protección, otorgando exclusividad no solo a los productos vínicos y las bebidas espirituosas, sino también al resto de los productos.

En relación con el alcance de la protección, puede observarse que, en algunos países, la protección abarca no sólo los productos agrícolas sino también los no agrícolas y artesanales. Por su parte, pocos países de los que son objeto de estudio incorporan servicios, como es el caso de Uruguay, Brasil y Costa Rica.

En general los países incorporan en su legislación, además de la figura de la IG regulada por el ADPIC, las figuras de las DO y de la IP, y se observa que solo las IG y las DO son pasibles de protección, cuyo nivel se vincula con el tipo de producto. Esta diferenciación apunta, principalmente, a los requisitos diferenciados para su reconocimiento.

Al considerar la cristalización de la protección a nivel de los sistemas de Registro, puede observarse que en todos los países estudiados el registro está estructurado a nivel nacional y la protección otorgada es de alcance nacional. En algunos casos, como Argentina y Chile, los sistemas de registros en cuanto autoridad de aplicación son distintos ya sean vinos y bebidas espirituosas de origen vínico o el resto de los productos agrícolas, diferenciando el nivel de protección otorgado a los productos. En todos los demás países el registro es el mismo, más allá de que en algunos no hay diferenciación de nivel de protección por productos (Ej. Brasil) y en otros países sí (Ej. Uruguay).

Algunos países reconocen como fuente de derecho de manera explícita a las IG/DO reconocidas a través de los tratados de libre comercio (Ej. Chile).

Al analizar la titularidad del derecho y derechos conferidos, es interesante destacar que en casi todos los países las entidades y productores pueden ser titulares del derecho. Asimismo, en algunos países (Ej. México, Colombia, Perú y otros) la titularidad del derecho corresponde al Estado Nacional,



que cede el uso a los particulares. En esos casos, se hace la distinción respecto de las IG/DO extranjeras cuya titularidad es la que el país de origen de la IG/DO determina.

En cuanto al plazo de protección, en los países contemplados por el presente estudio, no existe un límite temporal a la titularidad del derecho conferido por una IG/DO, si a la autorización de uso. Con respecto a los límites a los derechos de la IG/DO, la superposición de los derechos marcarios con aquellos emanados de las IG/DO no es posible. En casi todos los países hay normativa expresa que impide el registro de una IG/DO existiendo una marca previa, y viceversa. No está prevista la coexistencia marcaria con las IG/DO en ninguna de las legislaciones estudiadas, salvo en el caso de Chile.

Complementariamente, en varias de las legislaciones (Chile, Colombia, Perú y México) se hace la salvedad respecto a los derechos emanados de las IG/DO reconocidas por TLC, respecto a los derechos marcarios preexistentes. Y en este sentido se identificaron casos en que a través de los TLC se han cancelado marcas preexistentes por generar conflicto con las IG/DO reconocidas a través de TLC. En otros casos se ha acordado la coexistencia, aunque la misma no estuviere prevista en las legislaciones nacionales de los respectivos países.

Existen ejemplos interesantes, en los cuales IG latinoamericanas Café de Colombia, Pisco (Perú) y Tequila (México) lograron impedir que marcas fueran concedidas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Un caso interesante es el conflicto por el queso manchego en las negociaciones del TLC entre la UE y México. Si bien no se trate de un conflicto entre una marca y una IG, sino de un término genérico y una IG, generó mucha discusión durante la negociación del acuerdo comercial con México. Los agricultores del centro de España elaboran el queso manchego con leche de oveja bajo la protección del sistema de indicaciones geográficas de la UE.

En México, los productores de lácteos producen su propio queso y utilizan el término manchego como genérico, el cual es muy diferente en sus componentes y más barato, ya que está elaborado con leche de vaca. El acuerdo finalmente, luego de largas negociaciones, permite la continuidad del uso del término manchego para los productores de México, siempre que la etiqueta especifique claramente el origen del producto y el tipo de ingrediente utilizado.

Asimismo, se constata en todos los países estudiados la existencia de normativa expresa respecto a la imposibilidad de proteger una IG/DO cuando la misma es un término genérico en el territorio de dichos países. También en este caso existe la salvedad de la protección dada a través de TLC, por lo que puede protegerse la IG/DO extranjera a través del TLC, aunque sea un término genérico en el país respectivo.



En varios de los países analizados el uso de términos como “similar” “tipo” o “clase” no está permitido para los productos vínicos y espirituosas. En otros casos la legislación nada dice al respecto, y hay que inferir del marco normativo si es posible su uso. En este punto también es crucial la incidencia de los compromisos adoptados en los TLC.

En general la legislación de los países estudiados no admite el uso de una IG protegida con fines informativos.



## 5. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de los elementos identificados en el presente estudio comparado, surgen al menos dos líneas de trabajo, que podrían, a partir de la elaboración de preguntas de investigación adecuadas y de metodologías de análisis pertinentes, constituirse en líneas de investigación a desarrollarse a futuro.

-Una primera de línea de trabajo propondría abordar el universo de los signos distintivos colectivos existentes en Latinoamérica, desde una mirada dinámica, abarcadora e inclusiva de los instrumentos que, tanto disponibles como a crearse, podrían fortalecer el abanico de herramientas para el fomento del desarrollo local, valorando origen y calidad considerando las particularidades de la región de AL.

Esta línea de trabajo podría derivar en:

- 1- **Sistema de reconocimiento mutuo de signos distintivos en AL:** Una línea de investigación que examine la pertinencia de adoptar a nivel regional un sistema de reconocimiento mutuo de los signos distintivos colectivos existentes a nivel nacional en los países de AL, facilitando la protección de aquellos productos y servicios en todos los países de la región participantes del sistema.
- 2- **Los signos distintivos y las necesidades diferenciadas:** Una línea de investigación que considere los instrumentos existentes a nivel de cada uno de los países estudiados, como así también otras opciones disponibles en el derecho comparado, y analizar su elegibilidad *vis a vis* las características particulares de los grupos de productores, el tipo de productos/servicios a valorizar, los conocimientos y costumbre tradicionales asociados, los procesos productivos característicos, los recursos genéticos disponibles, entre otras especificidades de la diversidad de regiones de AL.

Esta línea de investigación podría indagar respecto de la pertinencia del fortalecimiento de los instrumentos cuya diferenciación no sea el vínculo al terruño (los que identifican un producto o servicio como originario de un lugar determinado) sino que **la diferenciación radique en características particulares de los procesos productivos** (Ej. Producción orgánica) **o de los actores en dichos procesos** (Ej. la mujer rural).

-Una segunda línea de trabajo se vincula al sistema de indicaciones geográficas, desde la perspectiva de su incorporación a la legislación nacional de los países de America latina, y tendría en principio dos líneas de investigación posibles:

- 1- **La incorporación de los estándares de protección ADPIC en AL:** Una línea de investigación que analice el modo en que los países de AL han ido incorporando las



obligaciones del ADPIC en su normativa interna, lo cual no ha sido uniforme. Asimismo, sería interesante estudiar ventajas y desventajas de armonizar/coordinar criterios a nivel regional/subregional.

- 2- **La incorporación de los compromisos derivados de los TLC en AL:** Una línea de investigación que analice el modo en que los países de AL han ido incorporando las obligaciones derivadas de los compromisos asumidos en los TLC suscriptos por países de AL, lo cual tampoco ha sido uniforme. Esta línea permitiría analizar el impacto jurídico que los compromisos adoptados a través de TLC han tenido en los distintos países y grupos de países de la región. Asimismo, permitiría estudiar cómo se han compatibilizado los estándares de protección vigentes para productores locales a través de la legislación doméstica respecto a la protección dada, a través de TLC a productores extranjeros y cómo ha jugado la cláusula de la nación más favorecida (CNMF) a través de la aplicación del art. 4 del ADPIC respecto de dicha mayor protección.

A modo de síntesis, y considerando la diversidad de regiones productivas y la disparidad de las necesidades para el desarrollo de los países, regiones y productores en Latinoamérica, los instrumentos de protección de bienes y servicios, ya sean derivados de la adopción de compromisos multilaterales o regionales, deben fomentar el desarrollo y con él el arraigo y el bienestar adaptados a cada circunstancia. Un instrumento legal de protección útil en ciertos casos, puede ser inadecuado para estimular la capacidad productiva en otros.

Es importante identificar, adecuar y crear (si fuere menester) instrumentos de diferenciación que contemplen los niveles de desarrollo, que otorguen protecciones diferenciadas y flexibles y que se adapten a las necesidades de cada región y de cada grupo de productores. O sea, el instrumento adecuado de protección debe ser un “traje a medida” que valore y potencie los recursos disponibles y resuelva las necesidades particulares de cada región y de cada país.



## REFERENCIAS

- Argentina, «Decreto 274/2019»  
<<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205888/20190422>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Decreto 460/2021»  
<<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246904/20210715>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Decreto 556/2009» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153460/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Decreto 57/2004» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91880/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 18.284/1969» <<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18284-21841>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 22.362/1980» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 25.163/1999» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60510/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 25.380/2000» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65762/texact.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 26.355/2008» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138933/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 26.870/2013» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218039/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 26.967/2014» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234097/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Ley 27.444/2018» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311587/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 1291/2012» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206732/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 13/2021»  
<<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240071/20210126>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 1386/2008» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/147411/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 20/2020»  
<<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229622/20200521>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 209/2013» <<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-209-2013-221654>> accedido 28 de diciembre de 2021
- , «Resolución 419/2015» <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249099/norma.htm>> accedido 28 de diciembre de 2021



—, «Resolución C. 23/1999» <<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolucion-23-1999-61728/texto>> accedido 28 de diciembre de 2021

Barbosa PM da S, Fernandes LRR de MV y Peralta PP, «Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas» en Liane Lage, Eduardo Winter y Patrícia Maria da Silva Barbosa (eds), *As diversas faces da propriedade intelectual* (EdUERJ 2013)

Brasil, «Decreto 4.062/2001» <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/decreto-no-4-062-de-21-de-dezembro-de-2001.pdf/view>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Instrucción Normativa 68/2017» <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/in682017alterada.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Instrucción Normativa 95/2018»

—, «Ley 10.831/2003» <<https://ciorganicos.com.br/organicos/legislacao-de-organicos/>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 9.279/1996» <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Portaría 161/2019» <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-161-de-9-de-agosto-de-2019-210508396>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Resolución PR 55/2013»

Chile, «Decreto 464/1995»  
<<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13601&idParte=7149037&idVersion=>>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 18.455/1985» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29859>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 19.039/1991» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 19.093 /1991» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30460>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 19.996/2005» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=236219>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 20.169/2007» <<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=258377>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 21.355/2021»  
<<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162253&tipoVersion=0>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Sello Manos Campesinas» <<https://www.chileagricola.cl/sello-manos-campesinas/>> accedido 28 de diciembre de 2021

Colombia, «Decreto 729/2012» <<https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1154787>> accedido 28 de diciembre de 2021



Comisión de la Comunidad Andina, «Decisión 486/2000: Régimen Común sobre Propiedad Industrial» <<http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Decisión 689/2008: Adecuación de determinados art. de la Decisión 486» <<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1646.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021

Comunidad Andina de Naciones, «Portal Comunidad Andina» <<https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/wagner-afirma-que-la-integracion-deber-ser-un-proceso-eminente-participativo/>> accedido 28 de diciembre de 2021

«CONAPISCO» <<https://conapisco.org.pe/>> accedido 28 de diciembre de 2021

Consejo de la Unión Europea, «Reglamento (CE) 509/2006» <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:32006R0509>> accedido 28 de diciembre de 2021

Costa Rica, «Decreto 33.743/2007 COMEX-J» <<https://leap.unep.org/countries/cr/national-legislation/decreto-no-33743-comex-j-reglamento-de-las-disposiciones>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 33.743/2000» <[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60074&nValor3=115343&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 7.472/1994» <[https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481](https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 7.978/2000» <[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 8.632/2008» <[http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62950&nValor3=72128&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62950&nValor3=72128&strTipM=TC)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Reglamento 30.223-J de la Ley 7.978/2000» <[https://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/pi\\_normativa/decretos/Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos 1.pdf](https://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/decretos/Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos 1.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Reglamento 33.743/2007 de la Ley 7.978/2000» <[https://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/pi\\_normativa/decretos/reglamento denominaciones origen.pdf](https://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/decretos/reglamento denominaciones origen.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021

Dupim LCO y Hasenclever L, «Indicações Geográficas e Desenvolvimento Local no Brasil: Estudo de Casos» en Liliana Locatelli (ed), *Indicacoes Geográficas - Desafios e Perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial* (2016)

European Commission, «Acuerdo comercial UE-México» (2018) <[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc\\_157163.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157163.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021



Hilty RM y Jaeger T, «Legal Effects and Policy Considerations for Free Trade Agreements: What Is Wrong with FTAs?» (Springer Netherlands 2015)

<<https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/117629/>> accedido 28 de diciembre de 2021

IMPI, «Conoce las modificaciones a la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”» [2018] Blog del IMPI <<https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-modificaciones-a-la-declaracion-general-de-proteccion-a-la-denominacion-de-origen-mezcal?idiom=es>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Declaraciones Generales de Protección de Denominaciones de Origen» [2020] Blog del IMPI <<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/declaraciones-generales-de-proteccion-de-denominaciones-de-origen>> accedido 28 de diciembre de 2021

Loureiro LG de A V., A lei de propriedade industrial comentada (Lejus 1999)

Mello LMR de y otros, Metodologia de avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais para indicações geográficas: o caso do Vale dos Vinhedos (Embrapa Uva e Vinho 2014)

<<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1003871/metodologia-de-avaliacao-de-impactos-economicos-sociais-e-ambientais-para-indicacoes-geograficas-o-caso-do-vale-dos-vinhedos>> accedido 28 de diciembre de 2021

Mercado Común del Sur, «Poral MERCOSUR» <<https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/normativa/>> accedido 28 de diciembre de 2021

Mexico, «Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020» <[https://leyes-mx.com/ley\\_federal\\_de\\_proteccion\\_a\\_la\\_propiedad\\_industrial.htm](https://leyes-mx.com/ley_federal_de_proteccion_a_la_propiedad_industrial.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021

OMC, «Acuerdo de la Ronda de Uruguay de 1994»

<[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/04-wto\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» <[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/t\\_agm0\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Declaración ministerial adoptada el 14 de noviembre de 2001»

<[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/minist\\_s/min01\\_s/mindecl\\_s.htm#top](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm#top)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Indicaciones geográficas: Antecedentes y situación actual»

<[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/gi\\_background\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm)> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Indicaciones Geográficas», Guía del Acuerdo sobre los ADPIC (OMC)

<[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/modules4\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf)> accedido 28 de diciembre de 2021

Paraguay, «Decreto 1.286/2019» <<https://py.vlex.com/vid/decreto-no-1286-reglamenta-768766301>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 1.294/2012» <<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/862/de-marca>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 4.923/2013» <<https://www.bacn.gov.py/archivos/1138/20141016083513.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021



Perú, «Decreto Legislativo 1.075/2008»

<<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Decreto Legislativo 1.397/2018»

<<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Decreto+Legislativo+Nº+1397.pdf/9388f7b7-4cbe-439d-f79d-fe11be518fe7>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Documento de Trabajo Institucional del Indecopi 002/2020: Propuestas del Indecopi para la reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas» (2020)

<<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1859780-documentos-de-trabajo-para-comentarios>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 28.331/2004» <<https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/28331-aug-13-2004.pdf>> accedido 28 de diciembre de 2021

Portal ALADI, «Asociación Latinoamericana de Integración»

<<https://www.aladi.org/sitioaladi/>> accedido 28 de diciembre de 2021

Ruse-Khan HG y otros, «Principles for Intellectual Property provisions In bilateral and regional agreements» 878 <<https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-013-0119-1>> accedido 28 de diciembre de 2021

Sistema de Integración Centroamericana, «Portal SICA» <<https://www.sica.int/sgsica/inicio>> accedido 28 de diciembre de 2021

United Nations, «The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition» (2000)

<<https://data.unicef.org/resources/jme-report-2020/>> accedido 28 de diciembre de 2021

Uruguay, «Decreto 283/1993» <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/283-1993>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Decreto 34/1999» <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/34-1999>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Decreto 500/1991» <<https://www.impo.com.uy/bases/decretos/500-1991>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 17.011/1998» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 17.250/2000» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17250-2000>> accedido 28 de diciembre de 2021

—, «Ley 18.159/2007» <<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18159-2007/17>> accedido 28 de diciembre de 2021