



Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas

**GUÍA DEL EMPRESARIO
SOBRE MARCAS E INDICACIONES
GEOGRÁFICAS**

Descargo de responsabilidad

El presente Manual no sustituye al asesoramiento jurídico especializado sino que busca proporcionar una introducción a estos temas de manera simple y metódica. Por lo tanto, es recomendable buscar el asesoramiento de un profesional competente que pueda guiar a las empresas a tomar decisiones adecuadas.

En el plano internacional, la evolución del entorno empresarial, así como de la legislación y las prácticas en materia de propiedad intelectual, es muy rápida. Se recomienda verificar la situación actual a través de las instituciones nacionales, regionales e internacionales de propiedad intelectual.

La mención de nombres de empresas u organizaciones y de sus sitios web no implica el respaldo de la OMPI.

Utilización del material incluido en el presente Manual

tes:

- Se pueden copiar, reimprimir, distribuir, exhibir o traducir partes o extractos del Manual para utilizarlos en artículos sin autorización previa. En tal caso, se hará referencia al Manual en los siguientes términos: "Tomado/reimpreso/traducido de la Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)". Asimismo, se deberán enviar copias de los artículos a la OMPI.
- Sin embargo, se deberá obtener autorización previa de la OMPI para hacer cualquier copia o traducción del Manual con fines comerciales, así como para cualquier adaptación del Manual a las necesidades específicas de un país.
- En las reimpressiones o traducciones del Manual no se permitirán cambios de contenido, diseño gráfico, formato, tipo de letra ni colores.
- Para adaptar el Manual a las necesidades específicas de un país sólo se podrá añadir un capítulo separado en el que se proporcione la información pertinente.

© Derechos reservados, OMPI, 2006

Salvo que se indique lo contrario en la Sección "Utilización del material incluido en el presente Manual", ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de datos o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, electrostático, de grabación, mecánico o de fotocopia, sin permiso previo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

GEOGRÁFICAS*

* Las opiniones recogidas en el presente Manual pertenecen al Sr. Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Consultor en Propiedad Intelectual, y no reflejan necesariamente las opiniones de la OMPI.

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| PRÓLOGO | 5 |
| INTRODUCCIÓN | 6 |
| SECCIÓN 1: LOS EMPRESARIOS Y LA COMPETENCIA | 7 |
| La empresa en el mercado | 7 |
| <i>Competitividad: Hacer las cosas mejor y de forma diferente</i> | 7 |
| Estrategias para competir | 9 |
| <i>Generar valor</i> | 9 |
| <i>Asociatividad empresarial</i> | 10 |
| <i>El vínculo territorial</i> | 11 |
| Apoyarse en la diferenciación | 12 |
| SECCIÓN 2: LAS MARCAS Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 14 |
| Propiedad intelectual | 14 |
| <i>Un sistema para proteger la creación intelectual</i> | 14 |
| <i>Derechos de autor</i> | 15 |
| <i>Propiedad industrial</i> | 15 |
| <i>Utilización de signos distintivos en el comercio</i> | 16 |
| <i>¿Qué son las marcas?</i> | 17 |
| <i>Necesidad de protección jurídica</i> | 18 |
| <i>¿Cómo proteger una marca?</i> | 19 |
| <i>Las funciones de la marca</i> | 19 |
| ¿Qué se entiende por “marca susceptible de ser registrada”? | 22 |
| <i>Signos que pueden constituir una marca</i> | 22 |
| Requisitos de registrabilidad | 24 |
| <i>Aptitud distintiva</i> | 24 |
| <i>Representación gráfica</i> | 26 |
| <i>Prohibiciones absolutas de registro</i> | 28 |
| <i>Prohibiciones relativas de registro</i> | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Derechos derivados del registro de una marca | 34 |
| <i>Uso exclusivo de la marca</i> | 35 |
| Uso de la marca..... | 36 |
| <i>Obligación de usar la marca</i> | 36 |
| <i>Requisitos prácticos en materia de utilización.....</i> | 36 |
| Las licencias de uso de marca..... | 37 |
| <i>Contrato de licencia</i> | 37 |
| <i>Derechos y obligaciones derivados del contrato de licencia</i> | 37 |
| <i>El control ejercido por el titular de la marca</i> | 38 |
| SECCIÓN 3: SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO..... | 40 |
| Signos distintivos para competir en el mercado..... | 40 |
| Marcas de uso colectivo | 41 |
| <i>La marca colectiva</i> | 41 |
| Aprender de la experiencia: marcas colectivas | 47 |
| <i>MELINDA: Manzanas con estilo</i> | 47 |
| <i>Arroz de armas tomar</i> | 48 |
| <i>Quesos de altura</i> | 50 |
| <i>No es oro todo lo que reluce</i> | 51 |
| Garantizar al consumidor el valor añadido..... | 52 |
| <i>La marcas de certificación o de garantía</i> | 52 |
| Aprender de la experiencia: las marcas de certificación o de garantía | 59 |
| <i>¿Es tu canguro australiano?.....</i> | 59 |
| <i>Una ciudad que ma@ca la diferencia.</i> | 60 |
| <i>¿Es tu diente feliz?</i> | 62 |
| Apelar al origen para hacer competitivas las actividades económicas | 64 |
| <i>La indicación del origen geográfico.....</i> | 64 |
| <i>Las indicaciones de procedencia</i> | 66 |
| <i>Las denominaciones de origen.....</i> | 67 |
| <i>Las indicaciones geográficas</i> | 72 |
| Aprender de la experiencia: las denominaciones de origen | 74 |
| <i>¿Pagaría 300 dólares por una botella de vino quemado?.....</i> | 74 |
| <i>El toro es de Pamplona como el Piquillo de Lodosa</i> | 77 |

| | |
|---|-----------|
| <i>La Quinoa Real casi pierde su corona</i> | 79 |
| <i>Mexicanos al grito de guerra con Tequila</i> | 80 |
| <i>Vino de joyería</i> | 82 |
| La relación entre las denominaciones de origen (indicaciones geográficas) y las marcas | 83 |
| SECCIÓN 4: ANEXOS | 87 |
| A. Líneas generales: Reglamento de uso de marca colectiva | 87 |
| B. Líneas generales: Licencia de uso de marca de certificación | 92 |
| C. Ejemplo de declaración de protección: Denominación de origen "SOTOL" | 94 |
| D. Ejemplo de descripción técnica: Denominación de origen "Queso Manchego" | 98 |

PRÓLOGO

Es para mí una gran satisfacción presentar esta Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas, cuya finalidad es explicar cómo los signos distintivos pueden contribuir a maximizar los esfuerzos empresariales por ser más competitivos, mejorando el reconocimiento y la aceptación de productos o servicios, tanto en el mercado nacional, como en los mercados internacionales.

Esta Guía pone a disposición de empresarios e instituciones de apoyo al desarrollo empresarial de América Latina información práctica sobre los signos distintivos, como las marcas de productos o servicios, la marca colectiva, la marca de certificación y las indicaciones geográficas – elementos todos que pueden ser de importante consideración en el diseño de una estrategia comercial o en el desarrollo de una empresa o asociación de productores.

Existen argumentos económicos de peso que militan en favor de un mayor reconocimiento, valorización y utilización de las marcas. En primer lugar, las marcas son un factor de *diferenciación* de productos en el mercado. Facilitan la identificación del respectivo producto por el público, y la fijación de una clientela para él. Por la misma razón, las marcas son instrumentos que facilitan la penetración de *mercados nuevos*.

Las marcas son asimismo un medio de *promoción de ventas* de los productos originarios de un país, siendo un poderoso instrumento de promoción de *exportaciones* de productos nacionales.

La diferenciación de productos mediante una denominación de origen con base en sus calidades particulares da a esos productos un valor agregado o *plusvalía*, permite elevar la demanda del producto y, consecuentemente, obtener un beneficio mayor en comparación con productos alternativos que no llevan la denominación de origen.

Finalmente, las marcas colectivas, de certificación y las denominaciones de origen permiten cristalizar en torno a estas figuras un esfuerzo de *promoción colectiva* de productos tradicionales de pequeñas y medianas empresas, principalmente agrícolas y artesanales, que separadamente no tendrían los recursos económicos para promover sus productos.

Confío en que la información presentada en esta Guía pueda contribuir a la mejor comprensión de la importancia que tienen los signos distintivos como mecanismos de diferenciación, y que éstos puedan ser valiosas herramientas para apoyar los esfuerzos de los empresarios latinoamericanos por ser más competitivos. Quisiera dar las gracias al autor de la Guía por la calidad del trabajo realizado y por haber sabido presentar este tema de forma clara y precisa.



Kamil Idris
Director General
OMPI

INTRODUCCIÓN

El objeto de esta guía es proporcionar información general sobre los signos distintivos como mecanismos de diferenciación que pueden apoyar los esfuerzos competitivos de los empresarios latinoamericanos. En particular, la guía centra su atención en mecanismos colectivos a través de los cuales grupos de empresas, asociaciones, consorcios o cooperativas pueden mejorar el reconocimiento y aceptación de sus productos o servicios en el mercado. Las marcas colectivas, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas o denominaciones de origen son signos distintivos que brindan al consumidor información sobre los productos en cuestión, información que denota ciertas características afines de los productos que llevan esos signos y permiten que los productos se beneficien de una reputación común.

La guía está dirigida a empresarios, representantes de cámaras empresariales, instituciones de apoyo al desarrollo empresarial y cualquier persona que busque entender de qué manera las empresas pueden mejorar su competitividad utilizando las marcas y las indicaciones geográficas.

En la sección 1 se explica la importancia de la diferenciación de los productos y servicios como estrategia competitiva, y cómo la vinculación con el territorio y la “asociatividad” pueden formar la base de una estrategia de diferenciación efectiva para grupos de empresas y comunidades. Se identifica a la marca como un instrumento para “hacerse dueño de la diferenciación” brindando la necesaria seguridad jurídica. En la sección 2 se analiza en detalle a la marca como figura jurídica, explicando sus funciones, cómo se protege y qué tipos de signos pueden ser registrados como marcas. En la sección 3 se explican las marcas colectivas, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, así como las características principales de esos signos distintivos, y cómo funcionan en la práctica, suministrando con ese fin varios ejemplos. A lo largo de toda la guía se presentan casos de empresas que han utilizado alguno de los mecanismos que se mencionan para ilustrar las ventajas que algunos sectores empresariales latinoamericanos o de otras regiones han obtenido de una utilización eficaz de las marcas y las indicaciones geográficas.

En los anexos se incluyen líneas generales para la elaboración de los reglamentos de uso para marcas colectivas o de contratos de licencia para la marca de certificación. Los mismos no deben ser considerados modelos de contratos que pueden ser utilizados tal y como se presentan. Debe tenerse en cuenta que dichos documentos se incluyen sólo a título de ejemplo y que deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas de cada caso. También se incluye en los anexos como ilustración una declaración de protección de una denominación de origen realizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para los empresarios o grupos de empresarios que decidan emprender alguna de las estrategias competitivas que se describen en esta guía es aconsejable dirigirse a la oficina nacional competente para el registro de marcas y/o indicaciones geográficas para obtener información más detallada sobre los costos y procedimientos. Los procedimientos pueden variar considerablemente entre los distintos países y no todo lo que se dice en la guía se aplica necesariamente a todos los países. En general se ha aspirado a presentar la información de manera que sea aplicable a la realidad latinoamericana en su conjunto.

Sección 1: Los empresarios y la competencia

“La competencia es percibida en la cosmovisión tradicional como una agresión que desordena. En cambio, desde una perspectiva más favorable al desarrollo se puede decir que, a semejanza de lo que ocurre con el deporte, la competencia es una cooperación implícita que permite alcanzar la excelencia.”

Mariano Grondona

La empresa en el mercado

Competitividad: Hacer las cosas mejor y de forma diferente

En los países de economías emergentes, las condiciones que imponen sus sistemas económicos y el propio mercado han determinado una explosión creciente de pequeños negocios formados a partir de necesidades, carencias y realidades palpables, como la falta de trabajo y la urgencia de crear fuentes de ingreso económico. Al mismo tiempo, hay una innegable e intensa voluntad y mucho ingenio para salir adelante.

Este impulso de miles de unidades de producción merece una adecuada canalización y la creación de condiciones para potenciarlas, basándose en una cultura de innovación empresarial y esquemas competitivos en los que la calidad y la eficiencia permitan enfrentar el nuevo orden económico mundial.

En este contexto, las empresas deben buscar cambiar los métodos tradicionales de competir. Es necesario desarrollar estrategias distintas y creativas que les permitan hacer las cosas mejor, porque el mercado exige de las empresas productividad y calidad.

Una visión empresarial basada en la eficiencia estará condicionada por dos factores claves: la competencia derivada de la economía global y el desarrollo tecnológico. Frente a ello, la innovación es el elemento que permitirá lograr la competitividad para el crecimiento sostenible y económico de las empresas que concurren en el mercado.

El desarrollo empresarial sustentado en una cultura de la innovación implica una transformación organizativa y estratégica en la que se tengan que incorporar conceptos vinculados a la calidad, la normalización¹ o estandarización de productos y procesos; modernizarse y a su vez vincularse a otras empresas, es decir buscar la “asociatividad” mediante la especialización o la complementariedad.

Los objetivos de la empresa deben estar adaptados a la noción de competitividad como factor de subsistencia en el mercado, entendida como un proceso por el cual una empresa tiene la capacidad de generar valor agregado en sus productos o servicios que ingresan al mercado, mediante el aumento de la productividad y un valor duradero.

Es esa capacidad de poder ofrecer oportunamente productos y servicios con atributos especiales, características diferentes, que conllevan una ventaja respecto de aquellos que la competencia puede ofrecer en similares condiciones.

Para que pueda darse esa ventaja será necesario saber qué quiere o necesita el consumidor, ya que la esencia de la estrategia competitiva reside en la capacidad de posicionar el negocio en función de esas necesidades efectivas, considerando que hoy en día el consumidor se ve influenciado por los medios de comunicación y por el propio desarrollo del mercado, que determinan ciertos patrones en sus hábitos de consumo y preferencias, creándole incluso nuevas necesidades.

Las transformaciones continuas en la producción y en la comunicación hacen que los individuos se identifiquen más con los productos que consumen que con las raíces de su cultura o las costumbres de su lugar. La globalización permite el acceso a una gran variedad de productos; el problema surge cuando se tiene que hacer la elección. ¿Cuál conviene? ¿Qué diferencia existe entre éste y aquél?²

¹ Los grandes compradores, los socios industriales y los inversionistas potenciales exigen cada vez más pruebas de conformidad con las normas internacionales. La “normalización” es una herramienta fundamental de la que disponen las PYMES para mejorar la calidad y la competitividad de sus productos y servicios y facilitar la conquista de posiciones en el mercado exterior y el mantenimiento y recuperación del interior. Mello, Augusto. 2003.

² Pralong, Verónica Cecilia. **La globalización y sus efectos.**
<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/globvero.htm>.



¿Qué significa ser competitivo?

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición de mercado en el entorno socioeconómico³.

Ser competitivo significa tomar iniciativas como empresario o empresa, implica lograr una característica especial y diferente, que permita diferenciar los productos o servicios de los de la competencia.

Promover la competitividad implica promover una cultura exportadora, crear estándares de calidad, mejorar la productividad de las empresas (agregar valor), facilitar una mejor coordinación e integración de las cadenas productivas, generar empleo y reducir la pobreza; promover el uso de la información y la adopción de nuevas tecnologías, dentro de un marco legal que promueva la competencia.

Estrategias para competir

Generar valor

Para definir estrategias empresariales, ante todo hay que trazar esquemas encaminados a agregar valor a los productos o servicios que se lancen al mercado.

En términos competitivos, el valor es el precio que los clientes están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. En ese sentido, "la única forma de producir riqueza es competir para aumentar el valor percibido de los productos y servicios en la mente y corazón de nuestros clientes"⁴ Es la capacidad de trasladar a la mente de mi cliente lo que hay detrás de ese producto o ese servicio que le ofrezco, lo que ha implicado producirlo, de dónde viene, qué contiene y qué puede representar.

Así, dentro de la identidad de un producto o servicio, valores como su calidad, origen, autenticidad, su historia, su forma particular de producción y otras características propias que puedan atribuírsele, se están convirtiendo en los más relevantes para los consumidores.

Ello determina que en los distintos mercados haya cada vez más una demanda orientada hacia productos diferenciados y mejor adaptados a las necesidades de los consumidores, donde el valor añadido reside en factores psicológicos.

Los productos del futuro tendrán que apelar a nuestro corazón y no sólo a nuestra cabeza. La preferencia no irá hacia la mejor tecnología o el producto más nuevo, sino hacia la historia que esté detrás del producto, lo que genere diferenciación.⁵

Rojas, Braulio. <http://www.monografias.com/trabajos6/comp/comp.shtml>.

A. Wilensky citado por Ricardo Bindi. En "Creando Valor". www.agrositio.com/mktagro/principal.htm.

De la Torre de la Piedra, Diego. La economía de los intangibles. Perú Económico, Junio 2002.

El empresario tendrá que buscar los mecanismos necesarios para que su cliente pueda percibir ese valor adicional, ya que lo que importa no es sólo tener un buen producto, sino que se perciba que es bueno y pueda apreciarse adecuadamente esa diferencia respecto de los productos de la competencia.



¡BANANA!

La hondureña Inalma muestra cómo el valor agregado puede salvar un producto básico

Para una PYME centroamericana, el mercado internacional suele quedar demasiado lejos. Pero la hondureña "Inversiones Amalgamadas" (Inalma) encontró el atajo: con sus tostones fritos y tajadas horneadas de plátano, no sólo agregó valor a un producto básico tradicional de Centroamérica, sino que desarrolló un nuevo nicho de mercado... ¿Qué vio Inalma? Que el plátano no es fácil de preparar. Es tan complicado pelarlo cuando está verde como controlar su maduración. Además, en las familias latinas la mujer trabaja y no tiene tiempo para cocinar. Así que sencillamente decidió venderlo precocido.

La receta ha dado sabrosos resultados... El 100% de las ventas, que llegarán a 5 millones de dólares EE.UU. este año (2003), provienen del exterior.

Laura Suárez Samper
América Economía
 Edición. 21 noviembre - 4 diciembre, 2003

Asociatividad empresarial

Las empresas adoptan diferentes alternativas u opciones empresariales dependiendo de las características propias del negocio y las oportunidades que se encuentren en el mercado. En algunos casos, la actuación va a ser de carácter individual; en otros, la opción estará en la apuesta por acuerdos empresariales, por lo que se decida unir capacidades y recursos para incrementar la competitividad.

Lo cierto es que el proceso de globalización influye en la dinámica de los mercados, y sobre todo, incide en el desarrollo de las empresas y su entorno competitivo, imponiéndose nuevas condiciones y sobre todo, la necesidad de definir cambios orientados a la búsqueda de rentabilidad en los negocios.

En ese contexto, la costumbre empresarial de trabajar de manera individual tendrá que cambiar; muy deprisa, además, ya que los competidores son ahora globales y acostumbrados a entrar y posicionarse en los mercados tanto por calidad como por precios competitivos⁶.

⁶ Salazar García, Carlos. Integración empresarial: alianza para una cooperación estratégica. Perú Económico. Octubre 2002.

El problema que se presenta no está necesariamente en el tamaño de las empresas, sino en su aislamiento o individualismo. Es innegable esta actitud que asume el empresario y se extiende en varios sectores económicos de los países, lo cual en muchos casos impide desarrollar estrategias y soluciones más eficientes.

La “asociatividad” es un medio para colocar productos comunes, también homogéneos o estandarizados, en función de necesidades exigentes y mercados ampliados, utilizando estrategias conjuntas en un mercado competitivo. En algunos casos las empresas mantendrán su independencia, pero siempre participando en esfuerzos conjuntos para la búsqueda de objetivos comunes, utilizando instrumentos que fomenten la asociación entre sí y estrategias colectivas como mecanismos para desarrollar ventajas competitivas individuales y conjuntas.



“... es difícil poder procesar grandes volúmenes de café para garantizar una homogeneidad en el producto, ya que el promedio de producción nacional está en doce quintales por hectárea, y cada productor tiene un promedio nacional de una a dos hectáreas.

Para poder completar un contenedor de 375 quintales, tienes que juntar por lo menos a 20 productores. Esa es la dificultad de poder garantizar volúmenes de producción estándares y homogéneos”.

Francisco Boza, comerciante de café en Perú.

El vínculo territorial

En las estrategias empresariales, el carácter territorial es un factor que puede aportar fuerza y credibilidad a la identidad de una empresa o una marca.

Un país, una región o una ciudad pueden ser excelentes medios para provocar y sugerir un interés especial en los consumidores respecto a los atributos o cualidades de los productos o servicios de las empresas ubicadas en dichas zonas o lugares, sobre todo cuando resulta muy costoso y complicado posicionar marcas individuales en mercados competitivos, donde la publicidad desempeña una función importante pero de difícil acceso para la mayoría de los empresarios.

En estos casos puede resultar más fácil utilizar el nombre de un lugar geográfico, y basar la estrategia del producto en su carácter local, aprovechando las ventajas comparativas que puede ofrecer dicha condición, como son los aspectos culturales, históricos e inclusive factores naturales como el clima y la geografía, así como cualquier otro elemento propio y auténtico del lugar.



En muchas regiones, pueblos e incluso aldeas, el orgullo con que sus habitantes aman su duro trabajo ha convertido muchos productos, no ya en una forma de vida o en una seña de identidad, sino en una filosofía, en un arte, en una forma de ser que modela el paisaje y las gentes.

La tierra da nombre a los lugareños y éstos a sus productos y viceversa. Se es de la Alcarria como la miel o de Jerez, dulces de carácter, los primeros, en contraste con el duro clima de la zona, secos y sinceros, con la sabiduría de lo maduro con el tiempo de la cultura antigua, los segundos.

Las cosas buenas llevan tiempo, y en ello reside el secreto de la calidad, las cosas hechas sin prisa, poco a poco, artesanalmente, con mimo. Sólo con tiempo se aprende a distinguir entre lo auténtico y la imitación, entre lo genuino y la copia: es un arte, es el arte de vivir.

"España Calidad"
Control Media Comunicación

Apoyarse en la diferenciación

La actuación de una empresa en el mercado estará basada en la elección sobre si debe competir por costos, cuándo se cuenta con una relación de precios favorable, un entorno competitivo ventajoso y un volumen de producto adecuado, o si conviene competir mediante la diferenciación, para lo cual se debe escoger dónde y cómo competir, analizando las capacidades que se tiene frente a la competencia.

El reto está en desarrollar y mantener ventajas con respecto a la competencia, buscando siempre obtener una diferenciación ventajosa en los bienes que se producen o los servicios que se prestan, añadiéndoles a éstos más valor que los que ofrece la competencia.

Resaltar los elementos de diferenciación en forma adecuada, creativa y estratégica implicará dar valor agregado a los productos y servicios, que ingresarán así al mercado en mejores condiciones en busca de una clientela y un posicionamiento adecuado.

El éxito estará en la posibilidad de crear, desarrollar y mantener en el tiempo la percepción de diferenciación en la mente de los consumidores, por la que éstos se sientan más identificados con el producto o servicio y estén dispuestos a pagar un mayor precio por el mismo.

Si bien existe una tendencia a la homogeneización de los productos y servicios, no se debe perder de vista un importante sector de consumidores que prefieren lo artesanal, lo localizado, los gustos y olores particulares, lo tradicional.

Y en muchos casos, el precio no es el factor fundamental de la decisión de compra, sino que tienen peso aspectos como el placer y la atracción por lo bello, por lo agradable, por lo nutritivo o por lo natural, por lo ambientalista y por lo exótico, entre otros ejemplos.

Lo que se debe buscar es la oferta de productos o prestación de servicios con identidad.

Como se ha señalado, es necesario incorporar en la oferta de productos y servicios, mecanismos que apoyen la percepción de su diferencia por parte de los consumidores.

Frente a ello surge la interrogante de cómo hacer para que el consumidor perciba o aprecie las diferencias en los productos o servicios respecto de la variada oferta en el mercado, teniendo en cuenta que el valor agregado que se asocie a ellos sólo servirá de algo si es percibido y considerado como tal por el consumidor.

Un instrumento o herramienta que puede ser utilizado para comunicar al cliente tal diferenciación es la propiedad industrial.

Los activos de propiedad industrial, entre otros, los signos distintivos como las marcas colectivas, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas, tienen importancia en el nuevo orden de la competencia mundial, y por lo tanto, forman parte de este cambio de visión de las empresas.

Por naturaleza propia, el sistema de propiedad intelectual, brinda seguridad jurídica a la diferencia (origen, calidad, elaboración, tradición, etc.), además de permitir que el empresario se apropie en forma exclusiva de la misma. Los distintos elementos que componen la propiedad industrial pueden ser valiosos activos intangibles de los que el empresario puede obtener beneficios financieros.

Sección 2: Las marcas y la propiedad industrial

"La marca es la que confiere individualidad al producto y permite reconocerlo de entre miles de otros análogos o parecidos; ahí reside toda la importancia de la marca. Cuánto más se valore el producto, más valor tendrá la marca."

Eugene Pouillet

Propiedad intelectual

Un sistema para proteger la creación intelectual

Desde la era en que el hombre le dio forma a una piedra para que pudiera rodar, y hasta el INTERNET de nuestros días, en cada una de las etapas que van marcando la evolución de la humanidad, el fruto del intelecto humano es el elemento que ha permitido la transformación y el progreso constantes.

El sistema de la propiedad intelectual tiene por finalidad controlar la utilización de dichas creaciones, pues es un sistema de protección de los bienes no materiales de contenido creativo, así como de actividades afines o conexas.

Es, además, una herramienta necesaria para fomentar la actividad creativa, la industrialización, la inventiva y las actividades comerciales.

Todo esfuerzo encaminado a lograr el reconocimiento efectivo de la propiedad intelectual no sólo implica beneficios para los países desarrollados que realizan grandes inversiones en investigación, sino para todos los países que apuestan por tal protección, no sólo en la medida en que políticas de esta naturaleza favorecen la inversión extranjera, sino en la medida en que los individuos encuentran verdaderos incentivos para investigar y crear, teniendo la certeza de que los resultados derivados de su actividad están plenamente garantizados y respaldados en un verdadero sistema de protección.⁷

En la propia actividad empresarial pueden existir una serie de activos que no sean tangibles y que se presenten y desarrollen en forma de ideas innovadoras, métodos de producción, y estrategias comerciales o de distribución.

⁷ Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Publicación de Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Intelectual. Medellín (Colombia), 2001.

Muchos de estos activos intangibles pueden ser protegidos a través de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas: los derechos de autor (y derechos conexos) y la propiedad industrial.

Derechos de autor

Los derechos de autor constituyen un sistema legal de protección de las creaciones artísticas y literarias que pueden reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio.

El derecho de autor protege las creaciones del ingenio humano, que por su originalidad constituyen obras, es decir, aquellas que son expresión de la personalidad o ingenio de sus autores o creadores.

Las obras gozan de protección con independencia de su género, forma de expresión, mérito artístico o destino.

Sin ser una lista exhaustiva, sino meramente enunciativa, las obras protegidas por estos derechos pueden ser:

- Obras expresadas por escrito
- Obras orales
- Composiciones musicales (con o sin letra)
- Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento
- Obras de arquitectura
- Obras de fotografía
- Obras de arte aplicado incorporadas en productos industriales
- Programas de ordenador
- Bases de datos originales

La protección estará dirigida a la forma de expresión de las ideas y no a las ideas, conceptos o datos que la obra pueda contener o representar. Se protege la forma en que las ideas son expresadas, explicadas o incorporadas a las obras y no las ideas en sí mismas.

Propiedad industrial

La propiedad industrial es una herramienta de especial relevancia para las actividades económicas de las empresas.

Su ámbito de protección abarca ciertas creaciones del espíritu humano y determinados elementos de identificación de las actividades del empresario y su empresa en el mercado.

Los derechos de propiedad industrial están orientados a conceder un monopolio temporal de explotación y uso exclusivo de ciertas creaciones del ingenio

humano, como las invenciones o las nuevas formas (diseños) de los productos, así como los signos distintivos de los productos y servicios de las empresas.

Los elementos que conforman la propiedad industrial pueden dividirse en dos grupos generales, sin perjuicio de que gracias al desarrollo tecnológico se vayan reconociendo nuevos objetos susceptibles de protección mediante el sistema de propiedad intelectual.

i) Nuevas creaciones

- Las invenciones y otras creaciones técnicas, incluyendo los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
- Los diseños (dibujos y modelos) industriales (aspecto visible de los productos)

ii) Signos distintivos

- Marcas
- Indicaciones geográficas
- Nombres comerciales y otros identificadores de las empresas

Las marcas

Utilización de signos distintivos en el comercio

En el mercado encontramos un gran número de productos y servicios que, en términos generales, satisfacen las necesidades del público consumidor, con resultados similares. Frente a ello, los empresarios tratan de distinguir sus productos o servicios de aquellos, iguales o similares, que se ofrecen en el mercado, con el propósito de que el consumidor los identifique en el momento de tomar una decisión de compra.

Para lograr esa diferenciación, el empresario se vale de palabras, frases, dibujos, y una diversa gama de elementos distintivos. Estos signos distintivos son usados como medios para distinguir en el mercado tanto a la empresa o establecimiento de comercio como a los productos que se fabrican o comercializan o los servicios que se prestan.

Sin la presencia de los signos distintivos en el mercado, los consumidores difícilmente tendrían la posibilidad de elegir, de entre la gran cantidad de productos y servicios que se ofrecen, el que mejor se adapta a sus necesidades. Tampoco podrían, de manera inequívoca, volver a adquirir en una nueva compra, aquél producto o servicio que en una oportunidad anterior satisfizo sus expectativas.

Por su parte, los empresarios no se esforzarían en mantener o mejorar la calidad de sus productos dado que éstos no podrían ser identificados por los consumidores como suyos. Sin la presencia de elementos distintivos, el empresario no podría dar a conocer sus productos o servicios, y por consiguiente,

le sería muy difícil crear relaciones duraderas con los consumidores y hacerse así un lugar en el mercado.

Entre los signos distintivos, la importancia que las marcas han adquirido en nuestros días puede ser apreciada desde dos puntos de vista:

- i) desde la perspectiva del consumidor, la marca es un instrumento que permite diferenciar y elegir productos y servicios en el mercado.
- ii) desde la perspectiva de la empresa, la marca es un mecanismo de diferenciación que hace posible la publicidad, la creación de clientela y el posicionamiento de los productos o servicios en el mercado.

La marca pasa a ser un elemento indispensable para lograr la transparencia en el mercado.

¿Qué son las marcas?

Las marcas son signos usados por el empresario para distinguir en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta.

Dicho llanamente, la marca es todo signo que sirva para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Las marcas pueden formarse con palabras, frases, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas de los productos, envases o envolturas, y en general, cualquier elemento con capacidad distintiva⁸.

La marca sirve para distinguir productos y servicios con el propósito de que el consumidor los conozca y distinga sin que pueda confundirlos con otros idénticos o similares de la misma especie y que puedan provenir de otra persona o empresa.

Las marcas son la garantía más eficaz para distinguir la personalidad industrial o comercial de quien las emplea, y constituyen un valor exclusivo y representativo del crédito, bondad y excelencia de los productos o de los servicios y, por tanto, de su procedencia empresarial.⁹

Existen tantos conceptos de marca como autores especialistas en el tema. A continuación se citan algunos de ellos:

- *"La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie (...)"*¹⁰.

⁸ En la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, como es el caso de los países de la Comunidad Andina y de los países de Centroamérica, se contempla también la posibilidad de que las marcas puedan estar conformadas por sonidos e incluso por olores.

⁹ R.Volart Pons & Cia. S.L. Las Marcas y El Nombre Comercial.

¹⁰ Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid. Editorial Civitas, 1978.

- *"... La marca se nos muestra como el medio más apto de comunicación entre oferta y demanda, por su aptitud para informar acerca de la procedencia, calidad e imagen. Se erige así en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva, en los resultados alcanzados por cada operador económico"*¹¹.
- *"La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. (...) La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios"*¹².

En la mayoría de legislaciones de propiedad industrial y en los tratados internacionales sobre la materia se brinda una definición legal de marca con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica. Pero sea cual sea la manera en que se defina legalmente, para que un signo sea considerado como marca lo importante es que reúna las condiciones necesarias para ser utilizada en el mercado y que potencialmente sea capaz de cumplir la función, inherente a toda marca, de diferenciar productos o servicios.

Necesidad de protección jurídica

El intercambio comercial y el papel que cumplen las marcas en la economía podrán significar para el empresario activos intangibles de mucho valor, incluso en muchos casos, de mayor valor que los propios activos tangibles de la empresa (equipos, máquinas, herramientas, etc.).

El valor que adquiera una marca dependerá del éxito que pueda tener en el mercado y de la inversión que se haga para tal fin. Por lo tanto, en el mercado habrá marcas exitosas que atraigan la atención, y competidores que pretendan aprovecharse de ese éxito. Una forma muy común de hacerlo es la falsificación de marcas para vincular a los productos o servicios del falsificador el prestigio y la preferencia que han logrado los productos o servicios genuinos.

Ante esta situación, el ordenamiento legal ha establecido mecanismos encaminados a garantizar la protección y el uso de las marcas en condiciones legales en función de los intereses de quien las creó, desarrollo e invirtió en ellas, así como de los propios consumidores.

La mayoría de legislaciones contienen disposiciones que sancionan la copia o imitación de marcas legalmente protegidas por parte de terceros no autorizados. Se prohíbe no sólo el uso sino toda iniciativa de registro de signos que puedan ser confundidos con marcas de terceros por ser idénticos o semejantes.

¹¹ Areán Lalin, Manuel. Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. En Revista de la Propiedad Industrial, Número 4. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo, Uruguay, 1996.

¹² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4 ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.

¿Cómo proteger una marca?

Frente a la necesidad del empresario de contar con seguridad jurídica para usar sus marcas sin riesgo de que terceros las copien, en la mayoría de países se ha adoptado un sistema de registro constitutivo de derechos, mediante el cual el derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquiere por el registro correspondiente.

En los países que han adoptado un sistema de registro constitutivo¹³, el mecanismo de inscripción registral es el sistema más eficaz para proteger el interés económico del propietario de la marca, y a su vez, salvaguardar el interés general de los consumidores.

Para adquirir derechos exclusivos sobre una marca, el empresario deberá acudir a la oficina de marcas y solicitar que el respectivo signo sea inscrito a su nombre. De este modo, el registro constituye un acto de apropiación pública por el que se adquiere el derecho de uso exclusivo sobre el signo de que se trate.

Lo cierto es que el empresario que utilice en el comercio un signo sin haberlo registrado corre el riesgo de invertir esfuerzos y dinero en una marca que fácilmente puede ser copiada por la competencia sin posibilidad de impedirlo por carecer de un derecho inscrito en el Registro correspondiente y lo que es peor aún, el competidor puede adelantarse y obtener el registro de esa marca a su favor y con ello impedirle que continúe utilizándola.

Las funciones de la marca

La importancia que tienen las marcas se comprende mejor si se analizan las funciones que cumplen, que son esencialmente cinco: i) distinguir los productos o servicios; b) indicar la procedencia empresarial de los mismos; c) indicar su calidad; d) condensar la eventual reputación de los productos o servicios a los que se aplica; y e) servir como medio de publicidad de dichos productos o servicios.

A continuación se analizan cada una de esas funciones:

i) Función distintiva (identificadora)

Lo que confiere carácter de marca a un signo es la capacidad para distinguir en el mercado determinados productos y servicios de otros idénticos o similares. De ahí que la esencia de la marca resida en su aptitud distintiva o diferenciadora.

De cumplirse con esta función, la marca pasa a ser susceptible de protección por el sistema de propiedad industrial.

Esta función constituye un mecanismo idóneo para garantizar la libertad de competencia y el adecuado funcionamiento del mercado. Y si los empresarios compiten por captar las preferencias de los consumidores, los resultados sólo se

¹³ Este sistema está recogido en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos.

podrán conocer determinando qué producto o servicio prefiere el consumidor, y ello sólo será posible en la medida que esos productos o servicios se encuentren marcados.

ii) Función indicadora de la procedencia empresarial

Por lo general se ha venido considerando que la marca identifica esencialmente el origen empresarial del producto a fin de que el público sepa quién es el fabricante del mismo.

Eso se ha debido a que el consumidor prestaba especial interés en conocer la procedencia y origen del producto, pues la producción y venta de bienes se basaba en el conocimiento personal, y la confianza constituía la razón principal de la preferencia del público consumidor.

Sin embargo, el desarrollo del comercio, tanto nacional como internacional, los cambios que la globalización de mercados ha traído y su consecuente modificación de estructuras de producción y distribución hacen que los consumidores se encuentren alejados del fabricante o del productor, hasta tal punto que, por lo general, el consumidor no sólo desconoce la identidad del fabricante, sino que no tiene interés en conocerla.

Así pues, hoy ya no se puede afirmar que la indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios, entendida como la vinculación del producto a determinada empresa, constituye la función esencial de la marca.

Si bien esta función se mantiene, lo que ha cambiado en el tiempo ha sido su contenido. Es un hecho innegable que si bien el consumidor, por lo general, ignora la identidad del fabricante o productor, al encontrarse frente a productos o servicios identificados con marca idénticas o similares, supondrá válidamente que han sido elaborados o son prestados, respectivamente, por la misma empresa, o por varias empresas que actúan bajo el control y con el aval del dueño de la marca, esperando por lo tanto encontrar determinadas características en los mismos.

La marca sigue atestiguando ante los consumidores que todos los productos o servicios de un mismo tipo portadores de la misma marca han sido producidos, distribuidos o prestados por una misma empresa o por un mismo grupo de empresas con fuertes vínculos jurídicos o económicos entre sí.¹⁰

iii) Función indicadora de calidad

El consumidor que adquiere un producto (o servicio) marcado y que satisface sus expectativas buscará en una próxima compra el mismo producto, esperando obtener los mismos resultados, pues supondrá que la calidad u otras características de los mismos se mantienen constantes. Asimismo, ante productos distintos que lleven la misma marca, supondrá que provienen de una misma

¹⁰ Arean Lalín, Manuel. La protección de los signos distintivos en el comercio. La función económica de las marcas. Su papel en la promoción de los mercados y en la protección al consumidor.

empresa y que, por lo tanto presentan las mismas características, y sobre todo, el mismo nivel de calidad.

Dicho de otro modo, se advierte que la marca puede constituir una valiosa fuente de información de la calidad de los productos que distingue.

Dicho de otro modo, se podría afirmar que la marca proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante de productos o servicios y facilitará la entrada y permanencia de dichos productos en el mercado.

La marca informa al consumidor de que el producto o servicio a la que se aplica tiene esa calidad o característica que se desea obtener.

iv) Función condensadora de la reputación

Desde el punto de vista de los empresarios, la principal función que la marca desempeña es la de condensar o aglutinar la eventual buena reputación de los productos o servicios que distingue, como activo intangible de la empresa.

*"Lo que posee el usuario de una marca no es propiamente la marca sino la reputación, que se ha forjado en relación a la marca correspondiente y que se apiña en torno a la misma"*¹⁵.

Hablando en claro, se puede decir que la *reputación* es la buena fama de que gozan los productos o servicios distinguidos por la marca. Esta buena fama implica la preferencia o el reconocimiento que el público consumidor manifiesta en relación con esos productos o servicios marcados. Es decir, que se trata de un elemento intangible que sólo existe en la mente del consumidor y que lo induce a preferir un determinado producto o servicio de entre los demás.

Para el empresario, el prestigio adquirido por su marca le ofrece en cierto modo garantías de que su producto o servicio sea comprado o solicitado nuevamente, lo que se traducirá indudablemente en beneficios económicos.

Existen varios factores que contribuyen a forjar una buena reputación, pero la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca es el factor que reviste mayor importancia. Sin embargo, existen otros factores tales como la publicidad realizada por el dueño de la marca y el propio potencial publicitario, que confieren a la marca el prestigio que corresponda.

v) Función publicitaria

En las condiciones actuales de mercado, los empresarios buscan no sólo diferenciar sus productos o servicios, sino captar la atención y preferencia del público consumidor por diferentes medios. La marca ya no es sólo un elemento diferenciador e informativo acerca del origen y calidad de los productos o servicios que distingue, sino que se ha convertido en un mecanismo publicitario de gran eficacia.

¹⁵ Ibid.

La marca no sólo facilita la entrada y permanencia de un producto o servicio en el mercado, también promueve y fomenta la adquisición o contratación de los mismos, debido a que genera determinadas asociaciones en la mente del consumidor: prestigio, estatus social, estilo y otras cualidades que el consumidor desea adquirir conjuntamente con el producto o servicio.

El éxito que tengan determinados productos en el mercado dependerá en gran medida de la marca que los identifique, es decir, de la original fuerza sugestiva de los elementos denominativos o gráficos que la integren, de las asociaciones de ideas que se generen en la mente del consumidor, y de la publicidad que se haga de la misma¹⁶.

¿Qué se entiende por “marca susceptible de ser registrada”?

Signos que pueden constituir una marca

Pueden funcionar como marcas, por ejemplo, las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas; las letras y los números¹⁷; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, formas tridimensionales; e incluso, según ciertas legislaciones, los sonidos y los olores.

- i) **Marcas denominativas:** son aquellas marcas conformadas por letras, una palabra o un conjunto de palabras. Entre ellas queda incluida toda denominación formada por una secuencia de letras, aun cuando no logren conformar una palabra perteneciente al idioma del país en que se solicite el registro.

CHAJÁ

BEMBOS

ADIDAS

DOROTEA

MILKITO

BIMBO

¹⁶ Areán Lalin, Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca, p. 60.

¹⁷ En algunas oficinas de marcas no se permite el registro de letras ni números aislados; se requiere que estén acompañados de otros elementos que les den la suficiente distintividad para poder ser objeto de registro.

- ii) **Marcas figurativas:** son marcas constituidas por la representación gráfica de diversos elementos. Las marcas figurativas pueden estar conformadas por un elemento que evoque un concepto determinado en el consumidor (por ejemplo la representación de un árbol), o por una representación abstracta, sin contenido conceptual, como puede ser un conjunto de líneas y formas irregulares.



- iii) **Marcas mixtas:** son aquellas que combinan, en un solo signo, elementos denominativos y figurativos. Ejemplos de marcas mixtas:

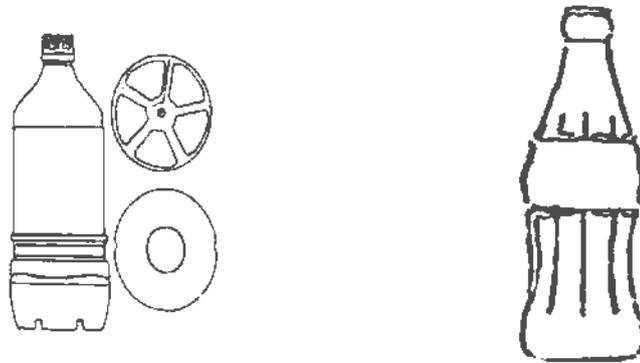


Dior



Reebok

- i) **Marcas tridimensionales:** son signos conformados por cuerpos de tres dimensiones. Pueden constituir marcas tridimensionales la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, o de una parte de los mismos, siempre y cuando sean característicos y suficientemente distintivos.



- ii) **Marcas sonoras:** son aquellas conformadas por un sonido o una melodía, que identifica determinado producto o servicio. Son marcas perceptibles por el sentido del oído.
- iii) **Marcas olfativas:** son marcas constituidas por aromas u olores aplicados a ciertos productos. Son signos que se pueden percibir por el olfato.

Requisitos de registrabilidad

Tal como se ha señalado, un signo será susceptible de registro como marca en función de la estructura que tenga. Sin embargo, el empresario deberá tener en cuenta que para poder registrar el signo elegido y obtener así protección legal para el mismo, deberá cumplir necesariamente dos requisitos:

- a) que el signo sea "suficientemente distintivo", es decir apto para distinguir productos o servicios en el mercado y;
- b) que el signo sea susceptible de representación gráfica, condición necesaria para realizar el trámite de registro.

Aptitud distintiva

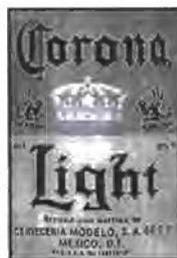
Por aptitud distintiva se entiende la capacidad de individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada para que sean reconocidos por el público consumidor, posibilitando así la elección de los productos o servicios. Se trata, pues, de un requisito que deriva de la propia función de la marca.

Entre los signos que reúnen los requisitos de distintividad están los signos de fantasía, los signos arbitrarios y los signos evocativos.

Hay empresarios que crean signos nuevos, inexistentes en el lenguaje, y por consiguiente, carentes de significado conceptual. Estos son los llamados signos de fantasía.

Como se trata de un signo que antes de su adopción no existía, no guardará ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se destinará. Ello hará que el signo elegido cuente con un elevado poder distintivo. Ejemplos de marcas de fantasía son: **KODAK**, **PEPSI**, **KOLYNOS** y **FANTA**.

Los signos de fantasía exigen mayor esfuerzo por parte de su titular para lograr que el consumidor logre interiorizarlos, por lo que hay empresarios que prefieren adoptar una palabra que ya exista en el lenguaje pero que no guarde relación con los productos o servicios que pretende distinguir, y que hasta ese momento a nadie se le ha ocurrido utilizar en dichas condiciones. Estos son los llamados signos arbitrarios. Ejemplo de ello lo constituye la marca **CISNE** para distinguir prendas de vestir, **REY** para distinguir cierres o cremalleras y **GLORIA** para productos lácteos. También son arbitrarios, por ejemplo:



Para distinguir cervezas



Para distinguir vehículos

Los signos arbitrarios tienen también aptitudes distintivas y en la práctica funcionan tan bien como los signos de fantasía.

En otras ocasiones y a fin de captar más fácilmente la atención del consumidor, los empresarios adoptan signos que, sin constituir la designación usual del producto o servicio, ni llegar a ser la descripción de las características de los mismos, sugieren o evocan en el consumidor una idea que se asocia al producto o servicio en cuestión.

Estos son los signos llamados evocativos o sugestivos, cuyo registro se permite por considerarse que no constituyen una referencia directa a las cualidades del producto o servicio, sino que por el contrario es necesario que el consumidor realice una labor intelectual para percibir la alusión al producto o servicio al que se aplican.

Ejemplos de signos evocativos son:



**Para distinguir servicios de
restaurantes**



**Para distinguir productos de
pastelería**

Cabe precisar que, aun cuando se permite el registro de signos evocativos, éstos son considerados débiles, toda vez que si bien un empresario tiene derecho a evocar con sus marcas las características de sus productos, no puede impedir que los demás empresarios hagan lo mismo, sobre todo respecto de características comunes de los productos o servicios. En ese sentido, el titular del registro de una marca considerada débil por ser evocativa tendrá que aceptar la coexistencia, en el Registro y en el mercado, de marcas que evoquen el mismo o similar concepto o las mismas características.

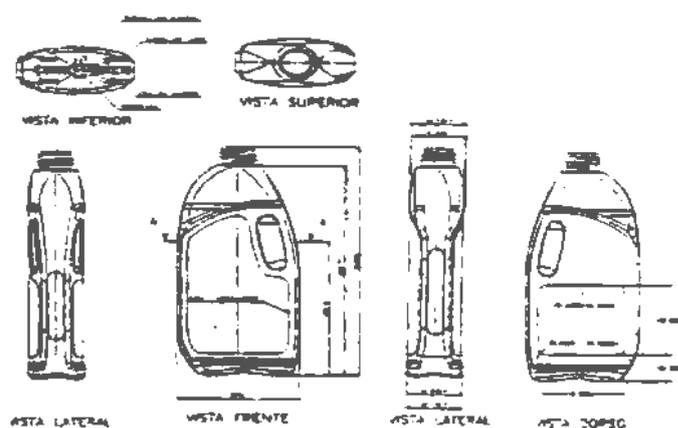
Representación gráfica

La representación gráfica de un signo es un requisito que exigen las oficinas de marcas para identificar y delimitar el signo sobre el cual el solicitante aspira a tener derechos exclusivos derivados del registro. Para cumplir con este requisito, el signo debe ser susceptible de ser plasmado, a través de cualquier medio, en una expresión o forma gráfica, de modo tal que sea posible su publicación en las gacetas o diarios correspondientes, y su posterior archivo en los registros correspondientes de propiedad industrial.

En el caso de las marcas meramente denominativas, el requisito de representación gráfica se satisface escribiendo en la solicitud de registro la denominación (palabra o conjunto de palabras) que se desea registrar como marca.

Tratándose de signos figurativos y de signos mixtos, se cumple con el requisito de representación gráfica adjuntando una reproducción del signo tal como se pretende registrar.

En el caso de los signos tridimensionales, se exige la representación de las tres dimensiones del objeto que se va a registrar. Estas tres dimensiones equivalen, por lo general, a una vista de frente, una vista lateral y una vista de la parte superior e inferior del objeto de que se trate. Ejemplo de representación gráfica de un signo tridimensional:



En relación con el cumplimiento de este requisito en las solicitudes de registro de marcas no tradicionales (sonoras y olfativas), y en aquellos países en que la legislación lo permite, cabe mencionar que, tratándose de marcas constituidas por melodías, algunas oficinas dan por válida su representación a través de un pentagrama, y en el caso de marcas olfativas, su representación por medio de la fórmula química. Cabe señalar que algunas oficinas de marcas consideran que en ambos casos bastaría con describir, mediante palabras, el sonido o la melodía que conforma la marca o una descripción del aroma.¹⁸

Signos que no pueden ser registrados

En el sistema legal de marcas de unos y otros países, además de los requisitos de registrabilidad antes descritos se imponen condiciones para el registro de ciertos signos. Esto cobra importancia considerando que tal registro concede un derecho exclusivo, es decir, la posibilidad de impedir que el competidor o cualquier tercero use con fines comerciales para el mismo tipo de productos o servicios una marca similar o idéntica a la registrada.

Se prevén, pues, prohibiciones absolutas de registro con el propósito de proteger el sistema competitivo y, en particular, a los competidores frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debiera mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado,¹⁹ o cuyo uso debe quedar prohibido a todos por igual.

Por otro lado, en la Ley se prevén prohibiciones en relación con circunstancias externas, principalmente cuando el uso de una marca cuyo registro se pretende pudiera generar en el comercio conflictos con derechos anteriores de terceros.

¹⁸ Respecto al registro de este tipo de marcas (no tradicionales), es preciso señalar que la práctica de las oficinas frente a la representación gráfica varía mucho de un caso a otro.

¹⁹ Fernández - Nóvoa, Carlos. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid 2001.

Prohibiciones absolutas de registro

Dentro de las prohibiciones que tienen que ver con el signo mismo cabe destacar las siguientes:

i) Signos genéricos

Se prohíbe el registro como marca de signos que designen el género de productos o servicios al que pertenecen.

Se entiende que son genéricos los signos que *semántica* o *gráficamente* identifican el género tipo o categoría al que pertenece el producto o servicio a distinguir con la marca así como sus especies. Por ejemplo, los términos **LECHE** y **YOGUR** no podrán utilizarse como marca para productos lácteos, porque al confundirse con el nombre del producto no podrán distinguirlos en el mercado. Además, debe tenerse en cuenta que, de otorgarse el registro de estos signos se estaría dando a un empresario un medio legal para impedir que los demás empresarios utilicen dicha expresión para la comercialización de sus productos.

Es importante señalar que el carácter genérico de un signo puede ser originario, es decir que siempre haya sido la designación de ese producto o servicio, o puede aparecer tal carácter como consecuencia de su vulgarización, cuando para el consumidor un determinado bien o servicio evoque su género o características; así tenemos el caso de **CELOFAN**²⁰ o **TERMOS**²¹, que se originaron como marcas y luego en varios países pasaron a constituir el nombre común del producto respectivo.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que para que una denominación sea considerada genérica no es necesario que figure en los diccionarios de la lengua correspondiente para describir el producto o servicio de que se trate. Puede tratarse de una palabra que exista en el diccionario pero que en el lenguaje corriente sea utilizada con un significado que no le corresponda. Tal es el caso, por ejemplo, del término **FRIAS**, que se utiliza en Venezuela para designar cervezas o **BIELA**, que en el lenguaje corriente del Ecuador también es utilizada para designar esos productos. El carácter genérico de un signo se analiza en función del uso y el lenguaje común del país en el que se solicite el registro.

Se consideran también genéricas aquellas palabras que no figuran en los diccionarios de la lengua pero han sido acuñadas en el lenguaje corriente para designar determinados productos o servicios. Así sucede, por ejemplo, con el término **TABA**, que en el Perú es utilizado comúnmente para designar zapatos.

Siguiendo el mismo criterio, tampoco se podrán registrar como marcas las palabras de otros idiomas cuyo significado sea conocido por el consumidor o sean utilizadas por un sector de consumidores para designar los productos o servicios correspondientes. Para ello se tienen en cuenta factores como las

²⁰ En algunos países, CELOFAN ya no es una marca; es el nombre genérico de un envoltorio plástico.

²¹ TERMOS es considerado como un tipo de envase que sirve para mantener la temperatura de los líquidos.

características del mercado, el público consumidor al que están destinados, el tipo de producto de que se trate, y otras condiciones.

También se consideran genéricas las denominaciones que no designan al producto o servicio en sí sino que aluden al género, especie o categoría a la que dicho producto o servicio pertenece. Tal es el caso de palabras como **LÁCTEO, MÁQUINA, ARTEFACTO, METALES, JOYA**.

Asimismo se consideran genéricos los nombres técnicos de los productos o servicios, los cuales si bien muchas veces no son conocidos por la mayoría de los consumidores, son de uso necesario para su fabricación y comercialización, razón por la cual no pueden ser objeto de derechos exclusivos por un único titular. Esto se presenta frecuentemente en el caso de productos farmacéuticos y productos químicos.

Por último, se debe tener en cuenta que las prohibiciones de registro de signos genéricos se refieren también a los signos que consistan *exclusivamente* en denominaciones o representaciones genéricas. Serán susceptibles de registro las combinaciones de partículas genéricas siempre que en conjunto tengan carácter distintivo.

ii) Signos descriptivos

No podrán registrarse como marca las denominaciones que se limiten a informar directamente acerca de las cualidades o características, funciones, usos, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos o información de los productos o servicios a los cuales se apliquen. Por ejemplo, **"de chocolate", LIGHT, DOCENA, TINTO**.

Sirve de fundamento a esta prohibición considerar que las expresiones descriptivas deben ser de uso libre por todos los competidores. Tales expresiones pueden ser incluso de uso necesario en la comercialización de productos o servicios; en consecuencia, otorgar un derecho exclusivo sobre los mismos a una sola persona, dificultaría que terceros la utilicen legítimamente.

Son también objeto de prohibición para el registro los signos que pudieran estar compuestos por pequeñas variaciones de denominaciones descriptivas. En efecto, para determinar la distintividad de estos signos se debe atender a las reacciones e interpretaciones del consumidor. Al tratarse de variaciones no relevantes, el consumidor no lo diferenciará de la denominación descriptiva, en consecuencia el signo carecerá de poder distintivo. Por ejemplo, la denominación **PRESTAPLATA** sería considerada descriptiva para servicios bancarios o financieros, toda vez que si bien se trata de dos palabras diferentes unidas en una sola denominación, el consumidor la entenderá como una característica del servicio que se pretende distinguir.

Dentro de los términos descriptivos también se encuentran los adjetivos calificativos, y podrían registrarse en la medida que no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Por ejemplo, **ABSORBENTE, ETERNO, PREDILECTO**.

Existen también otros adjetivos calificativos que no se refieren en concreto a cualidades o características de los productos o servicios sino que se utilizan para resaltar las características o cualidades que pueden predicarse de cualquier producto o servicio. Estos adjetivos calificativos están constituidos por palabras o expresiones que alaban, elogian o destacan de alguna otra manera las cualidades reales o supuestas de los productos o servicios a los que se aplican. Ejemplos de estos adjetivos son las denominaciones **EXTRA, FINO, FUERTE, MEJOR, SUPERIOR, PLUS, SUPREMO**.

Al igual que en el caso de los signos genéricos, la prohibición se aplica a los signos que estén conformados *exclusivamente* por denominaciones descriptivas; en consecuencia, serán susceptibles de registro si van acompañados de algún otro elemento denominativo o gráfico que les otorgue distintividad en su conjunto. También podrán registrarse los signos formados por la combinación de términos descriptivos, siempre que en conjunto logren conformar un signo suficientemente distintivo.

iii) Formas usuales de productos

Además del carácter genérico o descriptivo, existen otras circunstancias que determinan que un signo no puede cumplir la función identificadora de la marca. Tal es el caso de los signos constituidos por formas usuales de los productos que pretenden distinguir.

Las formas usuales de los productos o de sus envases no pueden registrarse como marca, pues son formas que los competidores necesitan poder usar para desarrollar sus actividades industriales o comerciales normales. Sobre esas formas de producto no se puede otorgar un derecho de marca a un particular.

La prohibición citada impide el registro de formas usuales de los productos o sus envases, toda vez que aún cuando puedan existir otras presentaciones de los productos, resulta anticompetitivo otorgar un derecho exclusivo a una persona sobre una forma del producto que es comúnmente utilizada por otros empresarios, lo que colocaría a éstos en una situación desventajosa.

La posibilidad de registro dependerá de que la forma elegida esté constituida por una forma particular de los productos a que se refiera, permitiéndole distinguir los productos en el comercio.

Debe recordarse que las formas originales de los productos también pueden ser objeto de protección como diseños industriales e incluso como obra de arte aplicada, con arreglo a la legislación especial sobre la materia.

iv) Formas que responden a una función técnica

No puede registrarse como marca la forma o configuración de un producto, o de una parte del mismo en la medida en que esa forma responda a una función técnica. Se entiende que una forma tiene una función técnica cuando permite al producto que lo incorpora realizar mejor cierta función gracias a esa forma, o permite una producción o comercialización más económica o eficiente del producto.

Cuando la forma de un producto esté determinada por un criterio técnico o funcional, debe ser protegida por otras figuras de la propiedad industrial, entre las que podemos señalar las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales.

Una forma o configuración que afecte la función técnica de un producto sólo podría reservarse a favor de una persona si ésta obtuviese una patente de invención (o modelo de utilidad) para esa forma o configuración, cumpliendo las condiciones que prevé la ley especial sobre esa materia.

Las figuras antes mencionadas se ajustan de mejor manera a la protección de las formas que tienen una función o efecto técnico, ya que tienen en común la temporalidad de la protección. En el caso de las patentes, la mayoría de las legislaciones establecen un período de protección de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud, y una vez transcurrido ese plazo, la tecnología pasa al dominio público. Esta temporalidad de la protección se vería burlada si se permitiera la protección por la vía de las marcas, ya que el registro de estas últimas puede ser renovado indefinidamente.

v) Signos contrarios a la moral y el orden público

Las normas de propiedad industrial prohíben el registro de signos contrarios a la moral, el orden público y las buenas costumbres.

En ese sentido, esta prohibición de registro deberá ser analizada en función de la moral y el orden público imperante en el país en el que se desee efectuar el registro, y tomando en cuenta las reacciones e interpretaciones del consumidor. Por lo general, no serán aceptables signos que propugnen la discriminación por razones de raza, sexo o religión, ni los signos que alienten la violencia o la comisión de actos delictivos o conductas que no son socialmente aceptadas.

vi) Colores aislados

Generalmente no se admite el registro como marca de un color aislado, es decir, sin que esté integrado en una forma o conjunto que lo delimite. En cambio, la combinación de colores generalmente sí es susceptible de registro, siempre que sea distintiva y no se encuentre incurso en alguna otra prohibición de registro. En este caso, la protección del signo estaría dada por la particular combinación de colores y no por los colores considerados aisladamente, de modo que otra persona podría utilizar los mismos colores en su marca, siempre que tengan una disposición diferente y no generen confusión en el mercado.

vii) Signos engañosos

Los signos engañosos son aquellos que, de manera directa o indirecta, proporcionan información falsa o errónea sobre las características o procedencia de los productos o servicios que distinguen, impidiendo de este modo que el consumidor tome una decisión de compra acorde con sus expectativas. En ese sentido, se prohíbe el registro de estos signos con el fin de evitar el engaño en el consumidor y en los medios comerciales.

El engaño al que puede ser inducido el consumidor puede estar referido a la calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor, procedencia geográfica o cualquier otra característica del producto o servicio.

Por ejemplo, un signo que incluya, entre otros elementos, la figura de olivos, será engañoso si pretende distinguir "aceite de maíz"; pero será evocativo, y por lo tanto registrable, si identifica "aceite de oliva".

viii) Signos que incluyen emblemas de Estado o de organizaciones internacionales.

En la mayoría de las legislaciones de marcas se prohíbe el registro de signos que incluyan símbolos o emblemas de Estados o de organizaciones internacionales.

Esa prohibición de registro no se aplica en la medida en que el Estado u organización internacional a la que pertenezca el símbolo o denominación proporcione la autorización correspondiente.

Prohibiciones relativas de registro

Las prohibiciones relativas que las legislaciones de marcas contemplan están orientadas a proteger intereses objetivos de otros titulares de marcas, y otros signos distintivos registrados o cuyo registro se haya solicitado con anterioridad, y los derechos anteriores de otros comerciantes y personas que podrían verse injustamente perjudicados si se permitiera el registro de la marca.

Las principales prohibiciones relativas al registro de una marca son las siguientes.

i) Confusión con signos protegidos

Se prohíbe el registro como marca de signos susceptibles de generar confusión en el mercado con marcas registradas o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por otros empresarios. En la mayoría de las legislaciones tampoco se permite el registro de una marca que sería confundible con un lema comercial, o con un nombre comercial protegido con anterioridad.

Se entiende que una marca es confundible con otro signo cuando al coexistir en el mercado, el consumidor que se encuentre frente a los productos o servicios que llevan dichos signos, tome un producto por otro, o contrate un servicio creyendo que se trata del otro (confusión directa), o les atribuya el mismo origen empresarial (confusión indirecta). Para que ello suceda, debe tratarse de signos idénticos o similares, que se encuentren destinados a identificar los mismos productos o servicios, o que identifiquen productos o servicios relacionados entre sí.

Es importante tener en cuenta que si bien para el registro de las marcas se utiliza, en la mayoría de países, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de Niza, esta clasificación no es determinante para establecer la vinculación de productos o servicios, toda vez que es posible

verificar que hay productos o servicios que están comprendidos dentro de la misma clase pero no guardan relación alguna entre sí²²; y hay productos o servicios ubicados en distintas clases que se encuentran estrechamente relacionados por razón de su utilización, forma de fabricación, modo de distribución comercial u otros criterios²³.

Sobre la base de estas consideraciones, es posible que una misma marca se encuentre registrada a favor de dos titulares distintos, siempre que estén destinadas a identificar productos o servicios distintos y no relacionados entre sí, aún cuando dichos productos se encuentren en la misma clase de la Clasificación Internacional.

Ejemplo de signos confundibles:



Marca objeto de solicitud de registro para prendas de vestir de la Clase 25



Marca registrada para distinguir prendas de vestir (CI 25)



Marca registrada para distinguir perfumes (CI 3)

ii) Marcas confundibles con signos notoriamente conocidos

Existen marcas que gozan de gran reconocimiento entre los sectores interesados. Entendemos por sectores interesados, entre otros, los consumidores de productos o servicios, las personas relacionadas con los circuitos comerciales o de distribución y otros que deban tener conocimiento de la existencia de una determinada marca. Ese reconocimiento del signo notorio se debe entre otras cosas, a la antigüedad en el uso y presencia de la marca en el mercado, a su uso intenso, la inversión en publicidad, la calidad de los productos o servicios que distinguen, lo que las hace merecedoras de la preferencia y el amplio reconocimiento del público consumidor.

²² Como ejemplo, podemos mencionar el caso del "papel higiénico" y los "bolígrafos" que se encuentran ambos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, cuando entre ellos no existe conexión alguna.

²³ Tal es el caso de las frutas en conserva y los jugos de fruta, productos relacionados, que sin embargo se encuentran clasificados en clases distintas (29 y 30, respectivamente).

La protección de las marcas notoriamente conocidas es necesaria no sólo para la buena marcha del mercado, sino para salvaguardar los intereses de sus titulares. En la mayoría de las legislaciones se les concede un tratamiento especial; por una parte, gozan de protección aun cuando no estén registradas en el país en que se reclame la protección, y por otra, su protección se da no solamente frente a los mismos productos o servicios para los que fue registrada (*principio de la especialidad*, véase pág. 35), sino frente a otros, aunque no haya relación entre ellos, a fin de evitar un aprovechamiento desleal del prestigio de la marca.

iii) Marcas conformadas por el nombre de una persona

Es muy común que un empresario utilice como marca un signo constituido por el nombre, el seudónimo o la imagen de una persona. Estos elementos, cuya finalidad es identificar a las personas, también se utilizan para identificar productos o servicios en el mercado. Por lo general, el nombre, seudónimo o imagen elegido para ser utilizado como marca es el de algún personaje famoso, o que es asociado de manera directa con los productos o servicios de que se trata²⁴.

Esta utilización del nombre de una persona famosa con fines comerciales es susceptible de generar conflictos con la protección que en el plano jurídico se confiere al nombre como signo identificador de la personalidad. En ese sentido, en la mayoría de legislaciones de propiedad industrial se prohíbe el registro, como marca, de un signo que incluya el nombre, apellido, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante.

El obstáculo que genera esta prohibición de registro se puede superar obteniendo el consentimiento de la persona titular del nombre, seudónimo o imagen, o el consentimiento de sus herederos, en el caso que tal persona haya fallecido.

Derechos derivados del registro de una marca

Una vez que la marca ha sido registrada, su titular cuenta con el derecho de impedir que terceros usen la marca u otro signo idéntico o similar en el mercado con respecto a los productos o servicios especificados.

Este derecho exclusivo que la ley otorga al titular del registro se basa en la propia función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca desempeña, a fin de garantizar que todos los productos o servicios que lleven el mismo signo y sean de idéntica clase procedan de una misma empresa.

El derecho exclusivo que otorga el registro de una marca se rige por los principios de *territorialidad* y de *especialidad*.

²⁴ Por ejemplo, el uso de la denominación "PELE", para identificar "calzado deportivo", o la denominación "PICASSO", para distinguir "materiales para artistas" (pinceles, pinturas, etc.)

El *principio de territorialidad* determina que la protección que se confiere a las marcas registradas se extiende únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, y se rige por las leyes de dicho país.

Bajo el *principio de especialidad*, las marcas registradas merecen protección sólo frente al uso o registro no autorizado para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados con aquellos que distingue la marca registrada.

Uso exclusivo de la marca

El titular de una marca registrada tiene la facultad de usar en forma exclusiva su marca para realizar ciertos actos en el comercio. Tales actos incluyen: a) designar con la marca los correspondientes productos o servicios, insertando el signo en el propio producto o en el envoltorio, envase o presentación, como acto preparatorio del proceso de comercialización; b) introducir en el mercado los productos o servicios que llevan la marca, lo cual incluye no sólo la oferta, comercialización o almacenamiento, sino también la importación, exportación o sometimiento a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o depósito; y c) emplear la marca en la publicidad y documentación mercantil (correspondencia, facturas, listas de precios, circulares, etc.)²⁵

La exclusividad conferida por el registro de la marca comprende la posibilidad de oponerse al uso de signos idénticos o similares, susceptibles de crear confusión. El titular de una marca registrada tiene también la facultad de oponerse al registro de la marca por parte de terceros a fin de evitar la coexistencia de una marca susceptible de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No sólo se trata de la forma o estructura del signo y de los productos o servicios que figuran en el Registro, sino de los signos semejantes y los productos o servicios similares.²⁶

En las legislaciones se contemplan procedimientos legales para que el titular de la marca impida que terceros registren un signo idéntico o similar y tengan la facultad de iniciar un proceso judicial o administrativo contra aquellos que utilicen sin su autorización la marca registrada u otros signos similares.

El titular del registro de una marca puede transferir el registro o cederlo a terceros. Para que la transferencia surta efecto frente a terceros, en algunas legislaciones se establece la obligación de inscribir la transferencia en el Registro correspondiente.

Asimismo, la marca podrá ser objeto de licencia de uso para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró; en ese caso, el uso de la marca se realizará a través de terceros (licenciarios). Del mismo modo, el derecho sobre la marca registrada podrá ser dado en garantía o ser objeto de otros gravámenes.

²⁵ Areán Lalin, Manuel. Alcance de los derechos exclusivos de las marcas.

²⁶ Op.cit.

Uso de la marca

Obligación de usar la marca

En la mayoría de los países, la legislación establece, con características particulares en cada caso, una obligación de usar la marca registrada o prevé ciertas consecuencias en caso que la marca no fuese usada en un cierto plazo.

La falta de uso de una marca puede acarrear su retiro del Registro, su cancelación o su caducidad, a petición de competidores o de terceros . Ello se deriva de la función jurídica y económica que cumplen las marcas en el comercio, buscando así eliminar del Registro aquellas marcas que no estén siendo utilizadas y que, por lo tanto, injustificadamente se mantienen como obstáculo para los competidores.

Requisitos prácticos en materia de utilización

Cualquier uso de la marca no puede dar por satisfecha dicha obligación. Existen determinados requisitos que deben ser observados por el titular.

i) Modos de uso

Por lo general se considera que una marca ha sido usada para estos efectos cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio a disposición del público consumidor, en cantidades que correspondan a la naturaleza del producto o servicio de que se trate.

Si se trata de un signo que identifica productos de consumo masivo, se exigirá un elevado número de ventas para considerar que la marca ha estado efectivamente en el mercado; mientras que si se trata de artículos de lujo o de alto costo, aún con una cantidad reducida de ventas se puede dar por cumplida la obligación de uso de la marca. Ello es razonable puesto que a un empresario que se dedica, por ejemplo, a la fabricación y venta de automóviles de lujo, no se le puede exigir el mismo nivel de ventas que a aquel que se dedica, por ejemplo, a fabricar y comercializar golosinas.

ii) Variaciones de la marca en el uso

En principio la marca debe ser utilizada tal como se encuentre registrada. Por ello es recomendable que los empresarios vigilen que el signo distintivo que se usa corresponda con la marca registrada y en caso de modificaciones importantes, obtener protección a través del registro para la nueva marca, salvo que las diferencias no sean sustanciales.

iii) Uso por parte de terceros.

Respecto a quién debe utilizar la marca, en determinadas legislaciones no se exige que sea el mismo titular quien utilice la marca en el mercado, y admite como válido el uso efectuado por cualquier persona autorizada por el titular, pudiendo ser un licenciataria, un distribuidor, etc.

También puede considerarse usada la marca cuando se importan los productos (genuinos) que llevan la marca, aun cuando la importación haya sido efectuada por un comerciante independiente no vinculado al titular de la marca. Tal uso beneficia al titular de la marca, pues los productos en cuestión fueron producidos por él o con su consentimiento.

iv) Justificación de no uso

Es importante tener en cuenta que en determinados casos, la falta de uso de una marca puede estar justificada y por lo tanto, no acarreará consecuencias negativas a su titular.

Estas situaciones pueden ser de diversa índole, y serán evaluadas por la autoridad que decida sobre la cancelación o caducidad de la marca, y por lo tanto debidamente probadas por su titular. Entre esas situaciones pueden estar, por ejemplo, sucesos imprevistos por el titular, por ejemplo, la aplicación de disposiciones que restrinjan o impongan condiciones para la producción o distribución de determinados productos, o limitaciones administrativas; causas derivadas de la negligencia de un tercero que impide la utilización de la marca a su titular legítimo; circunstancias de fuerza mayor (catástrofes naturales, incendios).

Las licencias de uso de marca

Contrato de licencia

Mediante el contrato de licencia, el titular del registro de una marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciataria) autorización para usar la marca a cambio de un pago (regalía), en forma gratuita o a cambio de una contraprestación, bajo condiciones previamente establecidas.

El contrato de licencia no traslada la propiedad o titularidad de la marca, a diferencia de los contratos de cesión o transferencia de marcas. De lo que se trata en este tipo de contrato es de una autorización de uso que concede el propietario de la marca a un tercero interesado en usar ese signo ya reservado anteriormente por el propio titular.

Derechos y obligaciones derivados del contrato de licencia

El contrato de licencia implica determinados derechos y obligaciones, tanto para el licenciante como para el licenciataria. Así, el licenciante conserva la titularidad sobre el registro, pero se compromete a permitir que el licenciataria utilice la marca para los fines acordados.

En efecto, a través de esta autorización, el licenciante se compromete a no ejercer su derecho de exclusiva frente al uso de la marca, y, por otro lado, asume

la posición activa de ofrecer al licenciatarlo las debidas condiciones para que pueda realizar un uso adecuado de su signo distintivo.

A cambio de esa autorización de uso, el titular puede recibir determinados pagos, denominados regalías, u otro tipo de prestación o compensación, según lo pactado.

El licenciatarlo goza de la facultad de usar la marca en las condiciones y con el alcance previstos en el contrato, pudiendo añadirse disposiciones referidas a prohibiciones de competencia y obligación de comunicar al licenciante toda violación de su derecho, entre otras.

En lo que respecta a la *exclusividad*, la licencia puede pactarse como no exclusiva, como licencia única o como exclusiva. En el caso de una licencia no exclusiva, el licenciatarlo podrá usar la marca en las condiciones pactadas, pero el licenciante tendrá derecho a conceder otras licencias (más o menos amplias) a otras personas. Tratándose de una licencia única, el titular de la marca se compromete a no conceder ninguna otra licencia para el mismo territorio, pero se reserva el derecho de usar él mismo la marca directamente, en las condiciones que se acuerden.

Respecto al *ámbito territorial*, la licencia puede abarcar la totalidad del territorio de un país, o sólo una parte de ese territorio, que quedará definida en el contrato.

En cuanto al *tipo de utilización* que se dará a la marca, la licencia puede ser más o menos amplia en cuanto a los productos o servicios respecto de los cuales se autorice el uso, y en cuanto a los actos de comercio o etapas de la cadena de producción y distribución de los productos o servicios que lleven la marca. Por ejemplo, puede darse una licencia para fabricar y distribuir ciertos productos usando la marca, pero no autorizar el uso de la marca respecto de otros productos. También podría, por ejemplo, autorizarse a un licenciatarlo que fabrique y embale ciertos productos con la marca, pero no conceder autorización para su distribución por haberse dado ya licencia para la distribución a otras personas.

Es frecuente en la práctica que los contratos de licencia de marca no se concierten de manera aislada, sino como parte de un acuerdo o negocio de alcance más amplio, como puede ser un acuerdo de franquicia, un contrato de transferencia de tecnología, o algún tipo de alianza estratégica con mayor o menor nivel de vinculación jurídica o empresarial entre las partes. En muchos de esos negocios puede haber licencias tácitas o implícitas, o licencias designadas con otro nombre. Sin embargo, las reglas los principios que rigen las licencias serán aplicables a las marcas involucradas en la medida en que tales acuerdos permitan que una persona distinta del titular use la marca protegida.

El control ejercido por el titular de la marca

La marca cumple, entre otras funciones, la de indicar el origen empresarial de los productos y servicios, así como la de indicar una calidad constante en los productos o servicios que identifica. El consumidor puede suponer que todos los

productos que llevan la marca tienen una misma procedencia empresarial y una calidad homogénea.

El adecuado cumplimiento de estas funciones puede verse afectado en caso de que el propietario de la marca conceda licencias de uso en favor de terceros, pues en sentido estricto, los productos o servicios ya no tendrán el mismo origen empresarial, y por consiguiente, las características de los mismos, principalmente en lo referente a la calidad, pueden variar; eso repercutirá tanto en la marca y su propietario, como en los consumidores, que no vean satisfechas sus expectativas.

Para evitar esas situaciones, en algunas legislaciones se impone al titular del registro de la marca la obligación de adoptar medidas de control para que se mantenga vigente la asociación entre el signo y las características del producto o servicio, a efectos de mantener a salvo la función indicadora de calidad que cumple la marca.

Se impone al titular de la marca esta obligación de control, en la medida en que es él quien responde ante los consumidores de la calidad e idoneidad de los productos o servicios objeto de licencia, o de la actividad económica, según sea el caso. Sin embargo, no debemos olvidar que el propio titular también tendrá interés en que sus licenciarios mantengan las características y el nivel de calidad de sus productos, por cuanto de ello dependerá que la marca mantenga la imagen y el posicionamiento logrados en el mercado.

Sección 3: Signos distintivos para competir en el mercado

“La propiedad intelectual es una herramienta de extrema importancia para las empresas en la economía actual; sin embargo sus beneficios dependen directamente del correcto uso y provecho del sistema, en particular, de la adopción de un eficaz método de protección que forme parte integrante de la estrategia global de la empresa”

Lliany Mata

Signos distintivos para competir en el mercado

Partiendo de la importancia que reviste la propiedad industrial para las empresas y de la necesidad de diferenciar estratégicamente productos y servicios que compiten entre sí en el mercado, es evidente que los signos distintivos pueden contribuir de forma decisiva a dicha diferenciación.

A través de los signos distintivos, el consumidor identifica cualidades y características que el empresario quiere imprimir a sus productos o servicios para diferenciarlos de los de sus competidores, sean estos valores adicionales o añadidos (calidad, origen, tradición, composición, etc.), o una identidad particular (estilo, exclusividad, responsabilidad social o ambiental).

Con este fin existen a disposición del empresario toda una serie de signos distintivos cuyo uso permite estructurar esquemas competitivos, transformando simples mercancías en productos con identidad propia (*mercancías con determinada especialidad*). Esta condición muchas veces permitirá obtener un precio superior como efecto de la posibilidad de diferenciarse así como lograr el posicionamiento en nuevos nichos de mercado.

La eficacia de esos signos distintivos a la hora de responder a los objetivos trazados dependerá del cumplimiento de las funciones propias de los mismos, en definitiva, de que permitan crear y mantener un vínculo entre el producto o servicio y el consumidor, promoviendo así la fijación de una demanda y por lo tanto de una clientela.

A través de la publicidad y de la experiencia personal del consumidor, el signo distintivo aplicado a determinados productos o servicios o asociado a ellos transmite determinada información al consumidor. La marca le indica de qué

producto o servicio se trata, a fin que pueda identificar el que desea comprar o recibir. Le indica que ese producto o servicio procede de cierta fuente empresarial o de una fuente intermedia avalada o respaldada por cierta persona o empresa. Le dará una indicación de la calidad o características que tendrá el producto (o servicio) que lleva el signo, pues probablemente se repita su experiencia anterior con el producto.²⁷

Marcas de uso colectivo

La marca colectiva

i) Características generales

La marca colectiva es un tipo de signo distintivo que se reconoce en las legislaciones de propiedad industrial como una categoría especial distinta a las marcas individuales; sin embargo, cumple las mismas funciones que éstas.

Este tipo de marca servirá para distinguir el origen o cualquier otra característica particular de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que la utilicen bajo el control de un titular (asociación, gremio o grupo de personas). La característica particular puede referirse, por ejemplo, al origen geográfico de los productos o servicios, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a su calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular.

La marca colectiva suele adoptarse con el fin de impedir una desvalorización general de la reputación de los productos designados, asegurando la presencia de determinadas características de autenticidad, el verdadero origen de los productos y tutelando indirectamente el interés de los consumidores para no ser engañados sobre la procedencia y la calidad del producto.²⁸

La característica principal es que la titularidad de este tipo de marcas recae en una asociación, un gremio o un ente colectivo de empresarios, fabricantes, comerciantes o productores, siendo el objetivo el de diferenciar en el mercado los productos o los servicios que pertenecen a aquellos que forman parte de la asociación o agremiación, de los productos o servicios de los competidores que no forman parte de dicho colectivo empresarial.

Viene a ser una marca que es propiedad de una organización, una cooperativa por ejemplo, y que sólo puede ser utilizada por los miembros de la misma. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.²⁹

²⁷ Documento OMPI/TM/CCS/98/2. Signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas. Conversatorio de Marcas, Caracas, 1998.

²⁸ Mangini, Vito, citado por José Carlos Tinoco Soares, en "Estudio y Régimen de las marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen. Conveniencia de su adopción". Congreso ASIPI, Montreal, 1984.

²⁹ Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. 4 ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002.



Las marcas colectivas y la artesanía

En la actividad de producción de artesanías, las marcas colectivas pueden ser un medio para preservar el origen, cultura, producción, materias primas cualidades y características propias; e indirectamente promover que la actividad artesanal se mantenga en los lugares de origen que corresponden.

Marca:



Titular: Asociación Civil Consejo Jalisciense Regulador y Promotor del Piteado de Colotlán y Zona Norte

Usuarios de la marca: Talabartero artesano del piteado, con participación, interés y presencia en la zona de origen, siempre que produzca de acuerdo con normas que garanticen la conservación del piteado.

Zona de origen: Región geográfica del Estado de Jalisco (México), de cuyos municipios es característica desde antaño la actividad artesanal del piteado.

Piteado: Actividad artesanal que por su transformación basándose en técnicas y métodos tradicionales, hechos a mano con la fibra de la pita y su perfecta elaboración, hace que sea una actividad artística y reconocida a nivel nacional e internacional.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial- IMPI.

La marca colectiva es adoptada frente a una necesidad concreta, a saber, asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes, de modo que éstos sean percibidos como provenientes no de una empresa en sí misma considerada, sino de una empresa como miembro o parte de una asociación o ente colectivo de la que también forman parte otras empresas.

La marca colectiva permite orientar esfuerzos competitivos hacia objetivos y metas comunes, creándose en muchos casos los vínculos de asociación necesarios para poder cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el punto de vista de la homogeneización de productos sustentada en la calidad, origen u otra cualidad propia, como por el cumplimiento de la oferta, en cuanto a cantidad, tiempo de entrega y demás condiciones comerciales.

Además, permite reducir y compartir costos de acceso a los mercados (campañas de comercialización y publicidad) y facilita la protección de la diferenciación que se quiere establecer, aprovechando economías de escala y desarrollando un concepto e imagen común entre la marca y el producto o servicio que va a distinguir.



Las marcas colectivas y los productos originarios

Las marcas colectivas constituyen un importante mecanismo de protección de la designación de productos originarios, pues teniendo en cuenta su naturaleza, el derecho exclusivo que su registro otorga es ejercido por una colectividad o grupo de personas bajo determinadas reglas aprobadas por ellos mismos.

Marca:



Titular: Pueblo de Santo Toribio de Cumbe.

Usuarios de la marca: Comuneros empadronados productores de Chirimoya cuya producción se realiza en Santo Toribio de Cumbe, distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, departamento de Lima (Perú).

Producto: La chirimoya (*Annona cherimola* Mill) tiene su origen en los valles interandinos de Perú y Ecuador, situados entre los 1 500 y 2 000 msnm. La Chirimoya producida en Cumbe tiene características particulares (consistencia, textura y sabor de la pulpa y reducido número de semillas), de gran aceptación por el consumidor.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Perú.

ii) Titularidad de la marca colectiva

La titularidad de la marca colectiva recae en la persona jurídica que aglutina, bajo alguna modalidad societaria o colectivo legalmente constituido - sea una asociación, cooperativa, gremio entre otros - a productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios; organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos.

La titularidad se verificará una vez que la asociación solicite y obtenga el registro de la marca ante la autoridad nacional competente.

El registro correspondiente concede las facultades, derechos y obligaciones previstas para la marca individual, salvo restricciones particulares que se presentan en algunas legislaciones nacionales con relación a la libertad de transferencia o cesión y licencia de la marca en favor de terceros.

iii) Uso de la marca colectiva

Es importante tener en cuenta que el titular del registro de una marca colectiva es una persona jurídica distinta a los miembros que integran dicha entidad. Y por lo tanto, hay una clara distinción entre el titular y las personas (físicas y jurídicas) que estarán en posibilidad de usar la marca.

Normalmente, el titular de la marca no usa directamente³⁰ la marca en el mercado para distinguir sus propios productos o servicios, sino que el uso de la marca estará en manos de aquellos empresarios o empresas que formen parte del colectivo o asociación, como una facultad que emana de la Ley y no bajo la figura de una licencia.

Al respecto, Fernández-Nóvoa señala que la legitimación de los empresarios miembros para usar la marca colectiva se basa – de manera inmediata – en el *status socii*; esto es, en la posición jurídica que ocupan como miembros de la Asociación.³¹

Sin embargo, el acceso al uso de la marca colectiva estará condicionado necesariamente al cumplimiento de dos requisitos básicos:

a) **Afiliación.** Es una condición de carácter subjetivo, a saber, será necesario ser miembro de la asociación titular de la marca, y someterse a los condicionamientos societarios establecidos para dichos fines.

b) **Cumplimiento de normas y reglas para el uso de la marca.** El uso de la marca estará sujeto a una serie de disposiciones y reglas impuestas por el colectivo y que serán cumplidas por los afiliados como requisito para estar autorizados al uso.

iv) La importancia del reglamento de uso

Dado que la marca colectiva informa acerca de la existencia de ciertas condiciones (calidad, origen, métodos de producción, etc.) de los productos o servicios que son comunes entre los usuarios de la marca, se requiere necesariamente establecer parámetros y normas que permitan preservar o mantener estas condiciones.

Por otro lado, se hace indispensable adoptar normas que regulen adecuadamente el uso mismo de la marca, considerando la multiplicidad de usuarios y su influencia en el desarrollo de la identidad de la marca, el prestigio y el consecuente posicionamiento en el mercado.

Por “reglamento de uso”³² de la marca colectiva se entiende un conjunto de normas impuestas a los afiliados o asociados para el uso de la marca con el propósito de ofrecer garantías al consumidor en cuanto a la información sobre los productos y servicios, y a su vez preservar la homogeneidad en la introducción de los mismos en el mercado bajo una marca común.

El reglamento de uso es establecido y adoptado por la entidad titular de la marca a fin de regir la relación de la marca colectiva con los afiliados o asociados,

³⁰ En la legislación de algunos países se prevé la posibilidad de que el titular de la marca colectiva pueda usar por sí mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo

³¹ Op.Cit.

³² En algunos países se le denomina “reglamento de empleo” de la marca.

estableciendo mecanismos de acceso societario (condiciones de afiliación), normas de control y sanciones por incumplimiento.

Asimismo, establece las condiciones para mantener un uso uniforme de la marca en el mercado.

Un aspecto importante que debe tenerse en consideración es el hecho de que si el reglamento de uso no dispone lo contrario, los usuarios autorizados podrán hacer uso de sus marcas propias (marcas individuales) conjuntamente con la marca colectiva.

El reglamento de uso es un instrumento fundamental para el desarrollo y éxito de la marca colectiva y debe elaborarse sobre la base de los objetivos comunes y el interés de los usuarios de la marca.

v) Requisitos generales para constituir una marca colectiva

a. Nacimiento del derecho. Con respecto al nacimiento del derecho exclusivo sobre una marca colectiva, éste se da con el registro correspondiente, siendo aplicables las disposiciones dispensadas para las marcas individuales.

Una marca colectiva podrá estar constituida por elementos denominativos, gráficos o mixtos; y su registro estará sujeto a las prohibiciones absolutas y relativas que prevea la legislación de propiedad industrial de cada país.

Cabe tener en cuenta que, por la naturaleza de ese tipo de marcas, la prohibición existente para las marcas individuales no se aplica a las marcas colectivas, que podrán registrarse aún cuando estén compuestas por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios,³³ siempre que ello sea veraz y no induzca al público a error o confusión.

Es decir, cuando la marca colectiva esté integrada por una denominación geográfica, cumplirá la función de denotar dicho origen geográfico.³⁴ Sin embargo, el titular de la marca colectiva no podrá impedir a terceros el uso de tal denominación geográfica, siempre que se haga de buena fe y a título informativo respecto de tal origen.

b. Reglamento de uso. Dentro de los requisitos generales para solicitar el registro de una marca colectiva no puede faltar el reglamento de uso.

³³ “En el sistema italiano, cualquier signo distintivo o denominación cuya finalidad sea asegurar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o servicios podrá ser registrado como marca colectiva”. De Sousa Borda, Ana Lucía. Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Derechos intelectuales. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003.

³⁴ “En efecto, la marca colectiva consistente en un signo geográfico informa al público acerca de un doble origen de los correspondientes productos o servicios: el origen empresarial (esto es, que el producto o servicio procede de una empresa perteneciente a la asociación titular de la marca) y el origen geográfico (esto es, que el producto o servicio procede de la región o zona cuyo nombre constituye la marca colectiva).” Fernández-Nóvoa, Carlos. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001.

La inscripción registral de la marca se hará conjuntamente con su reglamento de uso o en algunos países con la especificación de las condiciones y forma en que la marca colectiva debe utilizarse. Toda modificación o cambio posterior que se efectúe al mismo deberá ser puesto en conocimiento de la oficina de marcas³⁵.

El contenido del reglamento de uso estará fijado por la legislación propia de cada país y podrá incluir los siguientes elementos:

- Características o cualidades comunes a los productos o servicios distinguidos con la marca.
- Condiciones y modalidades de uso de la marca.
- Personas autorizadas a usar la marca.
- Condiciones de afiliación.
- Disposiciones para asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento.
- Sanciones por incumplimiento del reglamento.

c. Otros requisitos para el registro. En algunos países la solicitud de registro de la marca colectiva deberá ir acompañada de (i) una copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva; y (ii) una lista de integrantes.

³⁵ En algunas legislaciones se establece que las modificaciones al reglamento surtirán efecto a partir de la respectiva inscripción.

Aprender de la experiencia: marcas colectivas

MELINDA: Manzanas con estilo



MELINDA es una marca colectiva italiana que hace valer la calidad y el prestigio de productos del campo originarios de una zona geográfica.

Fuente: www.melinda.it

La producción de fruta en los valles de Trentino en el norte de Italia (Valles del Noce, Non y Sole) comenzó a mediados del siglo XIX reemplazando gradualmente la producción original de cereales.

De las características geográficas de esta zona y de la división de la tierra por transferencia hereditaria nacieron varias sociedades de pequeños productores en estos valles.

Con la evolución de los mercados de fruta, las sociedades de pequeños productores tuvieron que buscar nuevas formas de comerciar sus productos y para hacerlo se dieron cuenta de la necesidad de mantenerse unidos con el fin de poder crear una fuerza de mayor tamaño en los nuevos mercados.

Con la desaparición de las fronteras en Europa y la aparición de nuevos mercados se hizo necesaria la creación de una organización que reuniera a todos los productores de los valles del Non y del Sole. Esta organización (Consortio) juntó a 16 cooperativas (más de 5000 productores) que compartían las mismas técnicas de producción y empaque.

A mediados de los años ochenta, los productores de manzanas de estos valles se percataron de un hecho curioso en el mercado de frutas de Italia. Había en el mercado tres veces más manzanas del valle del Non de las que ellos producían. Entonces nació la idea entre los productores de crear una marca que sirviera de distintivo a todos estos pequeños productores y que ayudara a corregir este desequilibrio en el mercado de frutas.

Acordaron así crear una marca colectiva, **MELINDA**, cuyo uso estaría restringido para distinguir únicamente las manzanas producidas por el consorcio de productores y a su vez que tuvieran determinadas características de calidad y estética.

El resultado de esta estrategia determinó la creación de una identidad única para las manzanas producidas por el consorcio, lo que permitió también regularizar la cantidad de manzanas producidas y comercializadas en el mercado, incrementando así el valor de las manzanas **MELINDA**.

Cada productor o cooperativa de productores trabaja bajo la supervisión del consorcio, siguiendo las pautas establecidas para los métodos de sembrado, cosecha, almacenaje y empaque.

Actualmente, la producción de manzanas **MELINDA** representa aproximadamente el 60% de la producción de manzanas de Trentino, el 10% de la producción nacional y el 5% de la producción europea.

A la marca **MELINDA** siguieron otras marcas creadas por los productores, entre las que cabe destacar la marca MELASI, creada en noviembre de 2000 para promover la venta de manzanas que se vieron afectadas por las heladas. Ese año una gran helada arruinó la cosecha de las manzanas **MELINDA** doradas y que no podían ser comercializadas bajo dicho nombre ya que no cumplían los estándares fijados (las manzanas **MELINDA** doradas deben ser perfectas y deliciosas): de ahí la creación de esta nueva marca colectiva.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Gracias al trabajo de los productores de manzanas **MELINDA**, dichas manzanas son objeto de una Denominación de Origen Protegida (DOP), "**VAL DI NON**". Así **MELINDA** es la primera manzana del Val di Non con Denominación de Origen Protegida italiana.

"Melinda es única porque Val di Non sólo hay uno"

Se trata de un importante reconocimiento del esfuerzo y la determinación de los agricultores que han trabajado para garantizar un producto de altísima calidad y salubridad.

"La manzana del Val di Non es un producto único y típico cultivado por millares de pequeños productores respetando las reglas tradicionales que han hecho famoso este Valle en el mundo por sus manzanas."

Arroz de armas tomar

TRADICIÓN AGRÍCOLA DE "MORELOS"

Una marca colectiva mexicana que es utilizada para competir en el mercado del arroz.

La estrategia comercial se centra en lograr que el consumidor distinga el origen geográfico y la calidad del producto con la marca colectiva, detrás de la cual hay todo un sistema que sustenta dicha oferta.

Mecanismo para controlar la apropiación y el uso indebido de la denominación "Morelos".

Fuente: <http://www.edomorelos.gob.mx/e-noticias/boletines/2002/Septiembre/3119020925.htm>

<http://www.qro.itesm.mx/agronomia2/extensivos/CarrozIndicedecultivo.html>

http://www.edomorelos.gob.mx/e-gobierno/DirSDA/condiciones_arroz.htm#INTRO

http://www.e-morelos.gob.mx/e-gobierno/dirsda/inversion_sectorial.htm

<http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2004/agosto/html/suplemento/agroindustria.htm>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Exp. 540800, 26 marzo de 2002

En México, el arroz constituye uno de los alimentos principales que forman parte de la dieta básica del pueblo junto con el maíz, el frijol y el trigo, estimándose un consumo per cápita de 6 kg. al año. En el territorio mexicano se producen básicamente tres tipos de variedad de arroz, que a su vez se comercializan en el mercado nacional: el *Sinaloa*, el *Milagro Filipino* y el *Morelos*.

Los estados de Veracruz, Campeche, Sinaloa y Morelos destacan en la producción de arroz nacional, siendo el último de ellos el Estado que produce el grano procesado de mejor calidad y de mayor valor en el mercado.

En los últimos años, los productores de arroz Morelos se han visto afectados por una competencia desleal en el mercado nacional, al haber aparecido otras variedades de arroz que ostentan injustificadamente en su envase la leyenda "Arroz Morelos" o "Arroz Tipo Morelos". Esta situación ha significado para los productores de arroz del Estado de Morelos una pérdida de mercado, con las consecuencias económicas correspondientes y una creciente desconfianza en el producto.

Para hacer frente a este problema, los productores, envasadores y comercializadores de arroz de la región convencieron al Gobierno del Estado de Morelos para crear un signo distintivo para el arroz de la región. Surgió así la marca colectiva **TRADICIÓN AGRÍCOLA DE MORELOS**.

El titular de la marca colectiva es el Gobierno del Estado de Morelos, que puede otorgar el permiso de uso de la misma a los productores, envasadores y comercializadores de arroz "*Oryza sativa* L." de la serie de variedades Morelos, producidas por el Campo Experimental Zacatepec del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), cultivadas y cosechadas en la región ecológica Morelos.

Los productores, envasadores y comercializadores que soliciten el permiso de uso de la marca colectiva deben probar en forma fehaciente que el grano corresponde a las variedades y especificaciones detalladas en el correspondiente "Reglamento de operación para el uso de la marca colectiva mixta 'Arroz Tradición Agrícola de Morelos'".

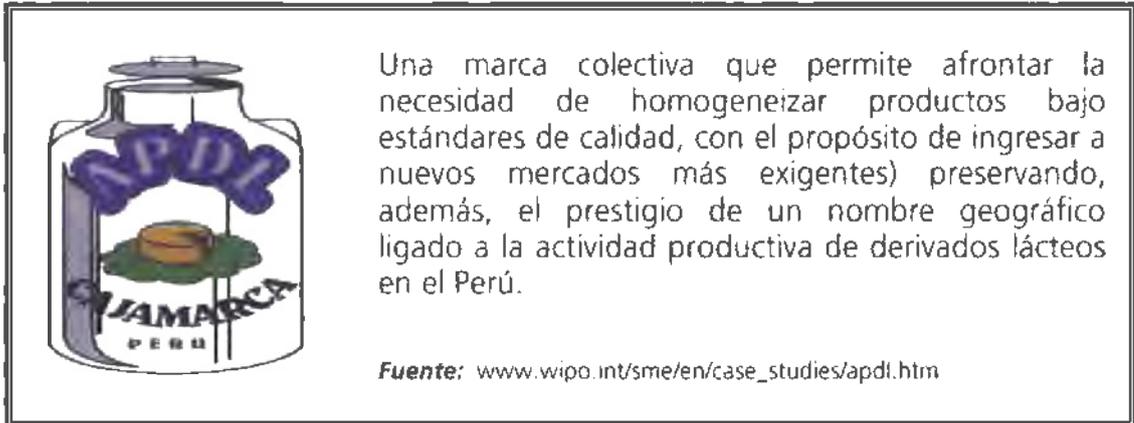
La utilización de la marca colectiva **TRADICIÓN AGRÍCOLA DE MORELOS** sólo se autoriza si los estándares establecidos se cumplen en la producción y que en el acondicionamiento del producto se utilizan materias primas de calidad sanitaria, si se aplican buenas técnicas de elaboración y proceso y la producción se realiza en instalaciones que cumplen las debidas condiciones higiénicas y se ajustan a las buenas prácticas del sector.

Con la marca colectiva se busca diferenciar el grano como un producto de calidad superior que asegura al consumidor que el producto que está adquiriendo es auténtico.

Asimismo, la utilización de la marca colectiva **TRADICIÓN AGRÍCOLA DE MORELOS** tiene por objetivo incrementar la comercialización y el consumo, y competir en el mercado nacional e incluso frente al grano asiático, con la ventaja

de que la calidad del arroz morelense es reconocida como una de las mejores del mundo.

Quesos de altura



El departamento del Cajamarca se encuentra ubicado en la zona norte del Perú, en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas de sierra y selva. Su capital es la ciudad de Cajamarca, situada sobre los 2.719 msnm.

Su ubicación geográfica y atributos naturales le ha permitido desarrollar una importante actividad de producción ganadera. Son famosos su queso, yoghurt, manjar blanco y mantequilla, entre otros. El nombre Cajamarca se asocia con esa actividad.

El problema que se plantea es que las actividades productivas están en manos de pequeños agricultores y ganaderos que no aplican un enfoque empresarial adecuado en materia de gestión.

Sus productos son vendidos en la misma zona, en "mercadillos" y a través de vendedores ambulantes. Sin embargo, muchos de los productos son de muy buena calidad y tiene buena reputación.

El prestigio que tienen está haciendo que productores de otras ciudades del país utilicen la designación "Cajamarca" para comercializar productos, aprovechándose indebidamente del nombre y en muchos casos desprestigiándolo cuando se trata de productos de muy baja calidad.

Han sido necesarios muchos esfuerzos para convocar a los principales productores de derivados lácteos de la zona, que han constituido una asociación para aplicar la siguiente estrategia común:

- a) Introducir sus productos en mercados más grandes, buscando comercializarlos en las principales cadenas de distribución del país.
- b) Elaborar planes de exportación.
- c) Preservar la calidad ligada al origen (Cajamarca) e impedir que otros se aprovechen del nombre.

La estrategia adoptada fue la de trabajar bajo el esquema de una marca colectiva, distinguiendo sus productos bajo un elemento distintivo común, sin necesidad de dejar de usar sus marcas individuales.

El uso colectivo de la marca se sujeta a las disposiciones del reglamento de uso, que los propios asociados han elaborado, y en el que se establecen las condiciones de producción y características comunes de los productos, que están basadas en las normas técnicas vigentes. Además, se aplica un estricto sistema de verificación, control de niveles y condiciones comunes y un mecanismo interno de sanciones por incumplimiento de normas.

La finalidad de crear esa marca colectiva es formar un frente unido en el mercado y adoptar una estrategia común. La marca será explotada y promocionada por varias personas.

Lo interesante es que los productores reunidos en el marco de su asociación han tomado conciencia de que la propiedad industrial les ha sido de mucha ayuda, ya que se han involucrado en el tema y están trabajando juntos en torno a aspectos como la calidad y la homogeneización del producto para lograr los objetivos que se han trazado.

No es oro todo lo que reluce



EMAGOLD es una marca que garantiza al cliente, por encima de las fronteras, la veracidad, la autenticidad y la certeza de las características de la joya de oro que está adquiriendo.

Fuente: www.garzi.it/emagold_UK.html,
<http://jck.polygon.net/archives/1996/03g/0396gema.html>;
http://www.vicenzafiera.it/9080/ponf01/get_attach?idcomunicato=1513&tipoallegato=pdf

EMAGOLD

El oro siempre ha ido unido a la historia de la humanidad y ha estado presente en sus mitos como símbolo de avaricia y de conquista, pero también de belleza y de abundancia.

El oro ha movido el mundo durante siglos y es símbolo de valor inapreciable y permanente.

Además, las joyas han impreso en nuestra mente distintos valores que juegan un papel importante en nuestras vidas. A los ganadores en las competiciones se les entrega una medalla de oro y un anillo de oro sella una unión matrimonial.

Ni siquiera el mercado del oro está libre de competencia y, más concretamente, de la competencia desleal.

Hoy por hoy, la globalización hace posible comprar joyas italianas, francesas, inglesas, americanas, indonesias o chinas desde cualquier lugar del mundo.

¿Cómo saber si la brillante joya dorada de alguna prestigiosa tienda de Milán es de oro y procede realmente de ese lugar? Este problema se ha agudizado con la gran cantidad de productores, joyeros y vendedores de los cinco continentes que participan en la batalla por el mercado.

Para hacer frente a esta situación 120 fabricantes europeos se juntaron en 1991 para crear la *European Gold Manufacturers Association* (EMAGOLD) y adoptar una marca colectiva que ayudara al consumidor a distinguir sus productos y promover la calidad de los mismos. De esta forma nació la marca colectiva **EMAGOLD**.

Para poder pertenecer a EMAGOLD las empresas fabricantes deben someterse a una estricta auditoría, derivada de la Norma ISO 9000, para certificar los estándares de las técnicas de fabricación utilizadas y del servicio ofrecido, debiendo cumplir las disposiciones del reglamento de uso correspondiente.

Para mantener la calidad, todos los años se llevan a cabo auditorías en forma aleatoria entre los miembros, así como pruebas de calidad de determinados productos.

En la actualidad la marca **EMAGOLD** es sinónimo de calidad e innovación en el mercado internacional de joyas. Cada joya es perfectamente reconocida por el símbolo solar (símbolo del oro usado por los alquimistas), que es solicitado por los consumidores pues saben que detrás de esa marca existen la garantía y la seguridad de adquirir una joya de oro de ley.

Garantizar al consumidor el valor añadido

La marcas de certificación o de garantía

i) Características generales

Se entiende por marca de certificación un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Se trata de una marca que podrá ser utilizada por varias personas, previo control y autorización del titular, quien certificará que los productos o servicios a los que se aplica la marca cumplen determinados requisitos o condiciones de calidad, composición, origen geográfico, características técnicas, modos de elaboración y producción o prestación de servicios, entre otros.³⁶

³⁶ “El desafío de la calidad consiste sobre todo en que los productores se pongan de acuerdo sobre una estrategia común y fomenten alianzas estratégicas para existir en el mercado. Esto supone una revolución en la mentalidad del productor al convertirse en empresario con una visión global de su trabajo, cuyo

{Sigue la nota en la página siguiente}

Se trata de marcas cuya función es certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por el titular, que los somete a un control previo y constante.

En este tipo de marcas deja de ser relevante la función indicadora del origen empresarial, mientras que la función indicadora de la calidad (función de garantía) y de ciertas características o condiciones de los productos y servicios tiene mayor importancia en la relación existente entre el consumidor y la marca.

Desde el punto de vista funcional, estas marcas tienen como fin inmediato, pero no único, servir de instrumento de tutela de los intereses de los consumidores a través de la información que les suministran en el momento en que éstos tienen que elegir entre varios productos o servicios del mismo género que van acompañados de la marca de una empresa. La marca de garantía sirve para fortalecer la tutela de los intereses económicos de los consumidores.³⁷



Las marcas de certificación y los servicios portuarios

A través del sistema de marcas de certificación se busca la promoción y mejora de la calidad y competitividad de los servicios prestados por la comunidad portuaria de Valencia en España.

El uso de la marca por parte de las empresas autorizadas para tal fin les permite:

- "La diferenciación de sus competidores dándose a conocer como integrantes de un proyecto de calidad que contribuirá a acrecentar la confianza que los clientes depositan en dichas empresas y a reforzar su reputación y solvencia profesional
- La garantía para sus clientes de una determinada calidad para sus servicios.
- La mencionada calidad la pueden prometer en tanto forman parte de una cadena logística que, como si de una sola empresa se tratara, garantiza el buen fin de un conjunto de actuaciones que permiten alcanzar el resultado final prometido.
- La Marca de Garantía realizará actividades de promoción comercial que contribuirán a ampliar el mercado potencial de sus usuarios".

/...

[Continuación de la nota de la página anterior]

aspecto fundamental es la excelencia de sus prestaciones, de las labores del campo a la cesta del consumidor". Balié, Jean. En "Papel, nivel y mecanismos de intervención del sector público en el sistema francés de los sellos oficiales de calidad de los alimentos". Italia, 2001.

³⁷ Largo Gil, Rita. Las marcas de garantía. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1993.

⊕

Las marcas de certificación y los servicios portuarios (continuación)

Marca:



Titular: Fundación Marca de Garantía Puerto de Valencia, entidad creada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana de España.

Usuarios de la marca: Las empresas que aceptan adecuar sus procedimientos a lo establecido en el Reglamento de uso. Podrán ser los proveedores del servicio garantizado por la marca, consignatarios de buques, agentes de aduanas, transitarios, empresas estibadoras, transportistas terrestres, etc.

Fuente: www.marcagarantia-ptovlc.com

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, que añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantías.

Asimismo, es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar los procedimientos de producción y de elaboración, y la utilización de la tecnología que el titular de la marca cede a sus usuarios. De este modo, se estandarizan los productos, y en su caso los servicios, en función de una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y el control del titular, que velará por que no se desprestigie la marca.

Mediante este sistema el titular - quien con arreglo a la legislación no puede utilizarla directamente - y las empresas que utilizan la marca de certificación certifican que los productos y servicios que llevan la marca cumplen los requisitos o condiciones fijados.

Bajo estas consideraciones la función indicadora de la calidad dependerá de una adecuada publicidad y de la difusión entre el público consumidor de las características que conlleva esa marca de certificación.

Si bien, en principio, la promoción de la marca estará en manos del propio titular, el uso que hagan los terceros autorizados vinculándola a sus propias marcas (individuales) les permitirá adoptar posiciones conjuntas.



Las marcas de certificación y la tecnología

La *Wireless Ethernet Compatibility Alliance* (WECA) es un consorcio industrial de fabricantes de equipos de redes de área local inalámbrica (WLAN) fundado para promover la adopción y el uso de productos bajo la Norma WLAN IEEE 802.11b, para lo cual establecieron como estrategia el uso de una marca de certificación para aquellos fabricantes que hayan logrado que sus equipos sean compatibles e "interoperables" conforme a la Norma indicada.

Marca:



Titular: *Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.* de Estados Unidos de Norteamérica.

Usuarios de la marca: Fabricantes de equipos de redes de área local inalámbrica con tecnología basada en la Norma IEEE 802.11b, que hayan aprobado la evaluación y certificación correspondiente.

Fuente: www.wirelessethernet.org

ii) Titularidad de la marca de certificación o de garantía

De conformidad con la mayoría de las legislaciones latinoamericanas de propiedad industrial, el titular de la marca de certificación o de garantía puede ser una empresa o institución de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional que haya obtenido el registro correspondiente ante la oficina de marcas.

En algunos países se exige que el titular de la marca tenga competencia para realizar actividades de "certificación de calidad", entendiéndose por ello que se encuentre debidamente acreditado para cumplir dicha función ante el organismo correspondiente de su respectivo país.

En otros casos, sólo podrá ser titular de una marca de certificación un organismo estatal o paraestatal que esté facultado para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado.³⁸

En todo caso, es el titular de la marca quien asume la responsabilidad de la certificación, con arreglo a sus propios criterios de evaluación y de auditoría (ej. Norma IEEE 802.11b de la *Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.*) o adoptados conforme a acreditaciones internacionales (ej. ISO 9000, ISO 14000, las normas del sistema de gestión de calidad y de la gestión ambiental, respectivamente).

³⁸ Ley 17.011 del Uruguay (art. 44).

iii) El uso de la marca de certificación o de garantía

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. El titular de la marca de certificación no podrá usarla directamente, por lo que tiene lugar un sistema de licencias o autorizaciones de uso a favor de terceros que cumplan con las exigencias impuestas y basadas en el reglamento correspondiente.

De esta relación entre el titular y el uso mismo de la marca, dispuesta por la ley, se determina una característica esencial que viene impuesta por la propia naturaleza y función de las marcas de garantía. Es necesaria la imparcialidad del titular de la marca para que éste pueda cumplir con las cargas particulares que la ley le impone (concesión de autorizaciones de uso y supervisión continuada del uso de las mismas); sólo así la marca servirá para certificar la calidad a los consumidores y a los usuarios, que confiarán en ella.³⁹

Al igual que las marcas colectivas, las de certificación también son utilizadas por numerosos usuarios, con la diferencia de que el vínculo existente entre el usuario y el titular no viene dado por la afiliación o a la asociación, sino que es más bien de carácter contractual.

En las marcas de certificación la relación entre el titular y el usuario no se rige por un estatuto societario, sino más bien por un vínculo legal generado por el contrato de licencia de uso de la marca y, en todo caso, por las disposiciones propias del reglamento de uso que el titular establece y que deben ser cumplidas.

Por lo tanto, cualquier persona podrá utilizar la marca, siempre que acredite su capacidad para cumplir con los requisitos y condiciones fijadas previamente por el titular y que se verificarán en el reglamento de uso de la marca y en el contrato de licencia respectivo (véanse la Sección 2 y el Anexo B).

iv) Control de calidad y credibilidad del sistema

El titular de la marca está obligado a fijar y a poner en práctica las medidas de control de calidad y de verificación de las condiciones de los productos y servicios que ostenten la marca de certificación y que sean introducidos en el mercado.

La forma de garantizar que este tipo de marcas cumplen con la función indicadora de la calidad consiste en verificar que se cumplen las reglas impuestas por el reglamento de uso.

El reglamento de uso es el conjunto de normas y disposiciones orientadas a un uso adecuado de la marca de certificación por parte de terceros autorizados a tal fin.

³⁹ Largo Gil, Rita. Op.cit.

El éxito que pueda tener la marca (credibilidad, garantía y constancia) depende de los sistemas de control que establezca el titular y que deberán formar parte de dicho conjunto de normas.

Para ello, muchas veces el sistema de normalización constituye una herramienta muy útil que permite desarrollar actividades productivas y de servicios definidas por procedimientos sistemáticos, basados en normas técnicas, tanto nacionales como internacionales, y que están destinadas a un uso común y repetido.

v) Requisitos para constituir una marca de certificación o de garantía

a. Nacimiento del derecho. El derecho al uso exclusivo de una marca generalmente está sujeto a su inscripción en el registro correspondiente, y su titular tendrá los mismos derechos que el titular de una marca individual de productos o de servicios, salvo algunas limitaciones derivadas de la naturaleza misma de éste tipo de marcas.

Al igual que en el caso de las marcas colectivas, también les son aplicables, cuando proceda, las disposiciones de propiedad industrial dispensadas para las marcas (individuales) en el régimen general.

Por lo tanto, las marcas de certificación podrán estar constituidas por elementos denominativos, gráficos o mixtos y estarán sujetas a las prohibiciones absolutas y relativas aplicables a su registro.

b. Reglamento de uso. Este conjunto de normas impuestas por el titular de la marca para ser cumplidas por quienes pretendan hacer uso de la misma constituye la base sobre la cual se sustenta el sistema de las marcas de certificación.

En este sentido, será necesario que el titular, responsable de la verificación y control, cuente con los medios adecuados para llevar a cabo dichas tareas o delegarlas a terceros. En efecto, el titular puede delegar en terceras personas ciertos servicios de control, medición o conformidad con las normas técnicas.

El reglamento de uso de una marca de certificación puede incluir lo siguiente:

- Los productos y servicios que podrán ser objeto de certificación
- La calidad y las características que son garantizadas y la manera en que se verificarán
- Los requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir los productos y servicios para los cuales se usará la marca. Por ejemplo:
 - Los componentes utilizados, las materias primas
 - La metodología empleada, el proceso de producción, las técnicas de fabricación
 - Los estándares de calidad y estética
 - El cumplimiento de normas técnicas, si procede
 - Las condiciones técnicas
 - El origen geográfico, si esta característica es el objeto de la certificación
- Las condiciones para el uso de la marca de certificación

- Los mecanismos para ejercer el control y la vigilancia
- Las sanciones por el incumplimiento del reglamento por parte de los usuarios de la marca.

El control previsto por el titular puede ser de distinto grado. Así, el control será más débil cuando el titular de la marca de garantía se limite a impartir a los usuarios instrucciones acerca de las características y el nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios. En cambio, el control será mayor cuando el titular imponga a los usuarios la obligación de presentar periódicamente muestras de los productos portadores de la marca de garantía. El control será todavía mayor en los casos en que el titular establezca la medida consistente en visitar de manera imprevista las dependencias empresariales de los usuarios.⁴⁰

A los fines de solicitar el registro de la marca, se exige presentar necesariamente el correspondiente reglamento de uso, que debe quedar inscrito junto con la marca.

Toda modificación de las normas de uso deberá ser puesta en conocimiento de la oficina de marcas y surtirá efecto a partir de la respectiva inscripción, por su condición de pública.

c. Aprobación previa. En algunas legislaciones existe la obligación, previa al registro, de contar con la aprobación de las condiciones de uso y demás disposiciones del reglamento por parte de órganos administrativos distintos a la oficina de marcas, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

d. Limitaciones. Por otro lado, dada la naturaleza misma de las marcas de certificación, algunas legislaciones establecen ciertos controles y limitaciones al libre ejercicio de los derechos del titular, como la libre transferencia o cesión de los derechos sobre la marca; así como la imposibilidad de constituir una carga o gravamen sobre el registro.

Asimismo, puede tener lugar la prohibición temporal de registrar la marca de certificación, por parte de terceros, en caso de haber caducado el registro. Para ello, se deberá esperar un tiempo prudencial, con el propósito de salvaguardar el interés general de los consumidores.⁴¹

⁴⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos. Op. Cit.

⁴¹ Esta disposición está prevista en algunos países, como la República Dominicana.

Aprender de la experiencia: las marcas de certificación o de garantía

¿Es tu canguro australiano?



Esta marca de certificación garantiza la originalidad, buscando preservar aspectos culturales y artísticos originarios de los aborígenes australianos. A su vez, promueve e impulsa creativamente el negocio de la artesanía en dicho país.

Fuente:
www.niaaa.com.au/label.html
www.ozco.gov.au/atsia
www.faira.org.au/lrq/archives/200102/stories/loa_faq_story.html
[/www.rainbowserpent.com.au](http://www.rainbowserpent.com.au)
[/www.faira.org.au/lrq/archives/200102/stories/niaaa_label.html](http://www.faira.org.au/lrq/archives/200102/stories/niaaa_label.html)

A fines de los años noventa mientras que todo el mundo se preparaba para ver los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000, los aborígenes australianos se dedicaban a otro tipo de juego.

El mercado del arte y la cultura australianos aporta unos 200 millones de dólares australianos por año a la economía del país. Sin embargo, durante muchos años personas ajenas a la cultura australiana han explotado el arte indígena a través de la producción y comercialización de arte aborígen y de productos culturales que no tienen su origen en los aborígenes mismos.

Esta situación no sólo afecta a los aborígenes y a las comunidades nativas, sino que también influye en la imagen australiana ante el turismo internacional.

Los aborígenes, las organizaciones de arte y las comunidades nativas se están preparando para proteger su patrimonio con la ayuda de la Asociación de Ayuda al Arte Nacional Indígena (NIAAA) y otras organizaciones afines.

Para ello han creado una marca de certificación o de garantía (marca de autenticidad) y un sistema nacional de certificación para la autenticación de los productos culturales y artísticos de las diversas comunidades aborígenes e indígenas.

Bajo este sistema, cualquier individuo que se considere aborígen u originario de Australia y que cumpla con la reglamentación establecida, podrá solicitar su certificación y obtener el derecho a usar la marca en sus productos.

Se espera que la marca de certificación ayude a impedir y frenar la venta y comercialización de productos con diseños copiados ilegalmente, convirtiéndose a la vez, en sinónimo de autenticidad y originalidad. Esto permitirá a los consumidores de artesanía y arte nativo identificar con facilidad si están

adquiriendo un producto cultural originario de Australia y de los pueblos aborígenes de dicho país.

Además, la marca se constituye en una importante herramienta de comercialización que permitirá un incremento en la participación de artistas aborígenes e indígenas en el mercado del arte australiano, con los beneficios económicos que ello acarrea.

Paralelamente se ha creado una "marca de colaboración" para aquellas personas no aborígenes ni indígenas que deseen participar en el mercado de éste tipo de productos. Esta marca está vinculada a la marca de certificación y certifica que el comerciante o productor ha firmado un acuerdo o contrato de licencia justo y legítimo con el creador original de los productos.

La "marca de colaboración" ha tenido gran éxito con importantes empresas australianas como *Gooses T-Shirts* y *Rainbow Serpent*, que han firmado acuerdos de reproducción con artistas aborígenes certificados con la marca de certificación.

Una ciudad que ma@ca la diferencia.



El concepto de "marca – ciudad" puede ser un factor de éxito que permita fomentar la credibilidad y fortalecer la identidad de una empresa establecida en dicha localidad, así como de los productos o servicios que ofrezca.

La marca de certificación MADRID EXCELENTE busca promover las economías de la región recurriendo a valores como la excelencia en la gestión, en los que deben estar presentes la calidad y la responsabilidad social de las empresas.

Fuente: www.madridexcelente.com

Este nuevo siglo trae consigo nuevos campos y perspectivas tanto para el mundo empresarial como para las regiones, los países y las ciudades.

La globalización hace posible que los consumidores puedan contar con los mejores productos del planeta en las mejores condiciones posibles en sus propios mercados. De este modo, sólo las empresas, los productos y los servicios que puedan ofrecer unos niveles de calidad necesarios podrán competir eficazmente, y el desempeño se medirá con arreglo a la satisfacción del cliente.

¿Cómo puede salir adelante una empresa en este escenario con fronteras casi imperceptibles y con abierta competencia? ¿Cómo pueden lograr ese objetivo varias empresas? ¿Y una región, un país o una ciudad?

Un excelente ejemplo de cómo lograrlo lo ofrece la Comunidad de Madrid, que reconoció la importancia de entender el concepto de calidad para poder surgir y mantenerse en este mundo globalizado.

La Comunidad de Madrid llevó a la Exposición Universal de Hannover 2000, la última del siglo XX, la imagen de una ciudad que en los últimos años ha sido uno de los impulsores del desarrollo económico de España.

La ciudad de Madrid decidió diferenciarse del resto de las ciudades de España y de Europa con la creación de su propia marca, "**MADRID EXCELENTE**".

Esta marca de promoción exterior no sólo distingue a la ciudad sino que además le imprime un compromiso de futuro, una proyección de la realidad competitiva, compromiso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está contribuyendo a generar en la región.

MADRID EXCELENTE es una marca de certificación que se otorga a la gestión empresarial de una organización tras superar todas las fases de un riguroso proceso. No se trata de un premio, sino de un certificado que reconoce la apuesta por la calidad de las empresas cuyo núcleo principal está en Madrid, bajo la fórmula jurídica de marca de garantía.

Para este fin se creó Madrid Excelente, S.A., una empresa pública de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es fomentar en las empresas de la región la cultura de la calidad y la excelencia y a través de la marca **MADRID EXCELENTE**, una herramienta de competitividad para las empresas madrileñas, que además sirve para transmitir el potencial de la región como alternativa apetecible para la inversión, el desarrollo y la innovación.

La empresa está regulada de conformidad con la legislación nacional de España y cuenta como toda empresa con órganos de gobierno (Dirección y Gerencia), órganos de asesoramiento en temas de calidad (encargados de evaluar los modelos de calidad de las empresas que solicitan obtener la licencia de uso de la marca **MADRID EXCELENTE**) y consultorías (colaboración de profesionales independientes de reconocido prestigio, pertenecientes a importantes empresas consultoras ubicadas en Madrid y que ayudan en las evaluaciones de las empresas que solicitan la licencia).

Esta entidad, de conformidad con un Reglamento de concesión, otorga a las empresas una licencia de uso de la marca, garantizando que los valores que la marca representa son ciertos, y que la empresa que la usa ha cumplido con los requisitos de ese Reglamento.

"El prototipo de empresa "**MADRID EXCELENTE**"⁴² es aquella que ha demostrado su calidad, que está habituada a la obtención de certificados, que obtiene resultados, que tiene una buena imagen empresarial, que cumple escrupulosamente con lo que la sociedad exige a cualquier organización, que

⁴² Memoria 2002, MADRID EXCELENTE S.A.

satisface las expectativas de sus clientes o consumidores, y que, además manifiesta también en su actividad empresarial un comportamiento intachable con todas aquellas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como son la formación de sus trabajadores o la preocupación por el medio ambiente. En definitiva, que tiene una determinada sensibilidad social”.

La marca **MADRID EXCELENTE** no sólo se convierte en un imán que atrae la inversión, sino en un agresivo caballo de batalla para las empresas instaladas en la región y que les permite prosperar e incrementar su capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales.

Se trata de ofrecer una nueva imagen de Madrid, que resalte el atractivo para los inversores y que pueda atraer a la vez al turismo.

¿Es tu diente feliz?



Transmitir al consumidor valores de calidad y de salud en los productos alimenticios es una ardua tarea. Sin embargo, pueden lograrse resultados satisfactorios, ganando consumidores y empresarios, alrededor de una simple imagen y de un sistema que garantiza la presencia de dichos valores en los productos ofertados.

Fuente: www.zahnmaennchen.de; www.zahnfreundlich.ch/content/default.asp

La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que la ingesta de azúcares libres tiene efectos negativos en la salud y específicamente en la salud dental, y en 1983 se recomendaba por primera vez el consumo de alimentos bajos en azúcares libres.

En el año 2003 la OMS emitió el informe 916, junto con la FAO, donde se exponen los resultados de muchos estudios que demuestran la influencia negativa de las dietas altas en azúcar en las enfermedades dentales.⁴³

Ante este panorama y frente a la creciente preocupación de los consumidores por la atención a la salud en general, nace *AKTION ZAHNFREUNDLICH* o *Toothfriendly Sweets International*, de Suiza.

Esta organización sin fines de lucro fue fundada en 1989 con el objetivo de fomentar la toma de conciencia en el público en general sobre la relación existente entre una dieta saludable y la higiene y la salud dental. Esta organización agrupa a una serie de asociaciones y profesionales de la salud dental así como a fabricantes de golosinas, proveedores de materias primas de la

⁴³ http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf.

industria y a una serie de instituciones interesadas en el cuidado y la profilaxis dental.

Para lograr el objetivo de llegar al público consumidor de una manera generalizada, la organización creó y desarrolló la marca de certificación compuesta por la figura de un molar que esboza una sonrisa bajo una sombrilla, a la que denomina **EL DIENTE FELIZ**.

Se trata de una marca de certificación, cuyo fin es difundir programas de prevención de la caries, con el fin de enseñar al consumidor a identificar aquellas golosinas seguras para los dientes, a través del símbolo de calidad **EL DIENTE FELIZ**. Con éste esquema no se promociona una marca determinada (individual) de golosinas o ingredientes específicos, sino que se certifica y se garantiza que el producto es seguro para los dientes.

El mensaje que recibe el consumidor es que esos productos no contribuyen a la formación de caries ni erosionan la superficie dental.

Los productos distinguidos con **EL DIENTE FELIZ** en el envoltorio han superado las pruebas a las que han sido sometidos por laboratorios universitarios independientes, a saber, una rigurosa prueba telemétrica del pH, en la cual se mide el carácter erosivo de los ingredientes y el nivel de ácido en la placa, que es el principal causante de la caries. Sólo los productos cuya cantidad de ácido está por debajo de los niveles críticos pueden llevar la marca.

Esta marca añade valor al producto en cuya envoltura aparece, ya que informa al consumidor acerca de los atributos específicos del producto e indica que detrás de él hay asociaciones de salud dental que lo recomiendan.

La marca fue diseñada de manera que sirva como herramienta de comunicación eficiente para la industria alimenticia y para dentistas, nutricionistas y maestros ya que es fácil de entender tanto por adultos como por niños en cualquier país e independientemente del idioma.

¿Qué beneficios ofrece la marca de certificación **EL DIENTE FELIZ**?

Para el consumidor:

- ofrece medios de información sencillos y eficaces acerca de las características del producto; y
- garantiza que el producto está aprobado científicamente y que es seguro.

Para el empresario:

- puede ser utilizado en una gran variedad de productos alimenticios;
- es un signo independiente de las recetas, de los ingredientes o de los suministradores;
- puede ser utilizado internacionalmente, según las condiciones de la licencia;
- tiene un mensaje positivo comparado con mensajes como "libre de azúcar" o "*sugar free*";

- puede transmitir una variedad de mensajes que van de la "salud" al "estilo" de vida; y
- aumenta la percepción de la calidad del producto.

Apelar al origen para hacer competitivas las actividades económicas

La indicación del origen geográfico

Desde una visión empresarial de la propiedad industrial, a la luz de las nuevas tendencias de consumo existe una demanda creciente por productos que ofrezcan garantías sobre su calidad, que sean singulares y que tengan un mayor valor añadido con respecto a su proceso de elaboración y producción, el uso de materias primas, su origen geográfico y su tradición.

Esta identidad particular adquirida por determinados productos se constituye en activo intangible reconocido y por lo tanto remunerable por el consumidor, obteniéndose así beneficios económicos como resultado del esfuerzo de transformar simples productos en productos especiales.

Pero la experiencia internacional pone de manifiesto que los beneficios no sólo se presentan para los responsables de ofrecer este tipo de productos al mercado, es decir, los empresarios, productores, fabricantes, agricultores o artesanos; sino que también se benefician indirectamente de ello los pueblos, las localidades, las ciudades e incluso los países en que están asentadas todas estas actividades económicas basadas en esquemas competitivos ligados a un origen geográfico, a una tradición y a la especialización en la elaboración (garantía agroalimentaria o ambiental, bienestar animal) así como a los factores climáticos y humanos que puede aportar el origen geográfico.

Bajo estas consideraciones, el uso de una indicación de origen geográfico, con sus respectivos sistemas y mecanismos de certificación y control, se constituye en una herramienta interesante que la propiedad industrial brinda al empresario.

La elección de la estrategia basada en el uso de una indicación o designación de origen geográfico se hará en función de que pueda haber, real y efectivamente, un sistema de producción que transmita al consumidor la característica natural de dicho sistema. Pero además el producto deberá tener una estrecha relación con las características que son atribuibles al ambiente; hay que demostrar técnicamente lo que se está diciendo: que el ambiente produce en el producto o en el proceso características especiales que pueden ser transferidas y que pueden ser garantizadas. En caso contrario, no se puede vincular un producto al origen geográfico, diciendo que proviene de una zona especial, limitada, y que ese producto tiene características propias de la zona.⁴⁹

⁴⁹ Thomas, June. En el Seminario sobre aseguramiento de calidad en tambos. Uruguay, 2000. www.infoleche.com/fepale/fepale/Origen.

En los instrumentos jurídicos vigentes en el plano internacional se emplean tres conceptos diferentes pero relacionados entre sí que conviene examinar:

- las indicaciones de procedencia,
- las denominaciones de origen, y
- las indicaciones geográficas.

Las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia cumplen una función distintiva de productos en el comercio. Por ello, dentro de la tipología general de la propiedad industrial, se les cuenta entre los signos distintivos junto con las marcas, los nombres comerciales, los rótulos y los emblemas, entre otros.⁴⁵

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tienen en común el ser *designaciones geográficas* aplicadas a productos procedentes del lugar indicado por la designación. Sin embargo, la fuerza del vínculo o el nexo entre el producto y el lugar varía según la institución y la manera en que se define en los instrumentos internacionales y en las legislaciones nacionales y regionales.

⁴⁵ P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, París, 1984, pp. 3, 865; A. Chavanne y J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Éditions Dalloz, París, 1993, pp. 441, 791; V. de Fontbrune, *La denominación de origen y su infracción: impacto sobre las políticas de producción y la protección del consumidor*, documento OMP/MAO/CTG/89/3, julio de 1991, p.4.



Pagar más por diferenciar los productos con arreglo a su origen

Los productos vinculados a denominaciones de origen o a indicaciones geográficas tienen la posibilidad de ser mejor remunerados que los productos comunes, aquellos que no tienen éste elemento de valor que es la garantía de un origen geográfico, que les puede aportar una historia, una tradición, un clima y una forma especial de producción.

" (...) Esa diferencia de precio es variable, dependiendo del valor (calidad y reconocimiento) que tienen para el consumidor, llegando a duplicarlo en algunos casos y superándolo en otros. Así, en España, el precio del queso "tipo manchego", es de 5,71 US\$/kg. mientras que el queso manchego con "DO" cuesta 10 US\$/kg., el Aceite de Oliva Virgen con DO, es 84% más caro que el común, el Pimiento del Piquillo es 175% más caro, las judías secas se venden a un 114,41% más caro. En el caso de productos hortícolas los precios también difieren según se comercialicen con DO o sin ella, así las judías secas con DO, cuestan 3,07 US\$/kg. contra 1,42 US\$/kg., la haba asturiana 7,14 US\$/kg. contra 2 US\$/kg., el arroz blanco 0,67 US\$/kg. contra 0,30 US\$/kg.

En el caso de Francia, el sector de alimentos con Denominación de Origen (Apelación de Origen) ocupa el primer puesto en los excedentes de la balanza comercial del país, abarca 90.000 explotaciones agrícolas y 5.000 empresas, el 50% de la superficie de producción de vinos y se destina más de la mitad de la producción total a la exportación.

*Las zonas de mayor producción del país son Bordeaux (6.286.000 Hl.) y Champagne (2.000.000 Hl.), en tercer lugar le sigue la producción de Cognac. En un supermercado francés se encuentra un vino común -sin DO- que cuesta alrededor de 3 US\$/botella, mientras que uno con DO se vende entre 10 US\$ y 100 US\$ en promedio, y algunos llegan a cotizarse hasta 200 US\$ la botella".**

Fuente: Jatib, María Inés. Argentina tiene ley de denominaciones de origen, ¿y ahora qué? Buenos Aires, mayo 2002. www.cinterac.com.ar/informes2.asp?1=c&i=561

Las indicaciones de procedencia

Se entiende por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado,⁴⁶ como lugar de procedencia de un producto.

Sobre las indicaciones de procedencia no recae ningún derecho exclusivo de propiedad industrial, ya que su uso es necesario con el fin de que se pueda indicar la procedencia de un producto, pudiendo ser cualquier nombre geográfico (país, región, localidad, el indicativo de "Hecho en..."), así como cualquier elemento gráfico, denominativo o presentación de un producto que indirectamente evoque en el consumidor la procedencia geográfica. (ejemplo: La estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, una combinación de colores alusivos a la bandera de un país).

Dentro de este concepto no está considerada necesaria la presencia de una determinada calidad, una reputación u otra característica del producto como imputable al origen geográfico, pues constituyen una simple designación del lugar donde el producto ha sido producido o fabricado.

⁴⁶ Decisión 486 de la Comunidad Andina. (Art. 221).

Sin embargo, una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen o procedencia geográfica del producto.

Una indicación de procedencia no está constituida necesariamente por una denominación, pero hace referencia o permite ser asociada a un determinado lugar geográfico (por ejemplo, una bandera, un monumento, un emblema típico, un traje típico, e incluso la utilización de un idioma extranjero en la descripción del producto).⁴⁷

Las denominaciones de origen

i) Características generales

En muchas ocasiones el prestigio de ciertos productos, especialmente alimentarios, está ligado a una determinada procedencia y origen geográfico.

Así se ha reconocido desde hace mucho tiempo en el comercio que ciertos vinos, quesos, aceites o jamones, por poner algunos ejemplos, procedentes de determinadas regiones o comarcas tienen unas características especiales o al menos más reconocidas por los consumidores, y que estas características pueden ser atribuidas precisamente a su origen geográfico, reconociendo que en éste se dan unas circunstancias especiales de producción y elaboración que les confieren un sello peculiar.⁴⁸

Las denominaciones de origen son designaciones de origen geográfico constituidas en sentido estricto por nombres geográficos (de un país, de una región, de una ciudad, de una localidad, etc.), es decir, por nombres que identifican una zona geográfica, independiente de cuál sea su extensión.⁴⁹

Se trata de la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.⁵⁰

Sin embargo, una denominación de origen también puede estar constituida por una "denominación tradicional", es decir una denominación que, sin ser propiamente el nombre geográfico de una región o localidad, denota una procedencia geográfica cierta e inequívoca cuando se aplica a determinado producto. Las denominaciones tradicionales pueden asimilarse a las denominaciones de origen para efectos legales, y se les puede reconocer y

⁴⁷ Gómez Lozano, Ma. Del Mar. Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas. Editorial Aranzadi, SA. Navarra. 2004.

⁴⁸ Herrero, Luis. La Protección de las denominaciones de origen en España. Seminario Nacional de la OMPI sobre la protección legal de las denominaciones de origen. OMP/IAO/LIM/97/3. Lima, 1997.

⁴⁹ Gómez Lozano, Ma. Del Mar. Op.cit.

⁵⁰ Concepto tomado del artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

proteger de la misma manera.⁵¹ Ejemplos de denominaciones tradicionales son: "Feta" para quesos y "Cava" para vino espumoso.

Con arreglo a esta definición, una denominación de origen puede considerarse como un tipo especial de indicación de procedencia, puesto que el producto para el que se utiliza la denominación debe poseer una calidad y unas características imputables exclusiva o esencialmente a su origen geográfico. Algunos ejemplos de denominaciones de origen protegidas son *Bordeaux* para vino, *Noix de Grenoble* para nueces, *Tequila* para licores o *Jaffa* para naranjas.⁵²

Existe una estrecha conexión entre el origen geográfico mismo y las características del producto designado por la denominación (aspectos cualitativos), y tales características están representadas por dos tipos de factores: uno humano y otro natural. A esta conexión se le llama el "vinculo de calidad" o "vinculo cualitativo" entre las características del producto y su origen geográfico.

Los factores humanos se refieren a aquellos sobre los cuales el hombre tiene influencia directa, como las técnicas y conocimientos tradicionales aplicados a productos o procedimientos en la elaboración, el cultivo, la conservación, etc.; las prácticas culturales del lugar de origen de los productos, entre otros.

Por otro lado, los factores naturales están representados principalmente por la composición del suelo o la tierra, el clima, la altitud, el declive, los vientos, la presencia animal y vegetal, los aspectos hidrográficos y topográficos, entre otros.

ii) Reconocimiento y protección de las denominaciones de origen

En la normativa de varios países latinoamericanos, una vez identificada una denominación de origen o habiéndose generado la necesidad de proteger la misma, se van a delimitar dos etapas administrativas que podrán estar a cargo de la oficina de marcas o de la entidad que por ley sea designada.

a. Declaración de protección

La declaración de protección es un acto formal de carácter administrativo mediante el cual un Estado va a reconocer que una designación geográfica adquiere la categoría de "denominación de origen", luego de haberse cumplido con los requisitos previstos para tal fin.

- o **La solicitud de declaración de protección.** Podrá ser promovida de oficio, de acuerdo a los intereses de cada Estado o a pedido de parte interesada, cuando lo soliciten aquellas personas (físicas o jurídicas) que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Se incluye como parte interesada, de conformidad con cada

⁵¹ Así está previsto, por ejemplo, en el Reglamento del Consejo (Unión Europea) N° 2081/92. Artículo 2 párrafo 3, y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 201

⁵² Documento OMPI SCT/8/4 del 2 de abril de 2002.

legislación sobre la materia, a las autoridades departamentales, provinciales o municipales, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

- o **Condiciones para ser una denominación de origen.** Las condiciones básicas para poder lograr la protección dependerán de que la denominación pueda estar enmarcada dentro de la definición de denominación de origen.

No podrán recibir protección como denominación de origen aquellas indicaciones que sean comunes o genéricas, porque sirven para designar al producto de que se trate y no puede haber apropiación individual sobre tales denominaciones.

Tampoco tienen derecho a la protección aquellas que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, y las que puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación o la calidad, la reputación u otras características de los respectivos productos.

- o **Contenido de la declaración de protección.** El reconocimiento deberá estar sustentado en los siguientes aspectos básicos, que son sometidos a la autoridad con la solicitud respectiva :
 - Nombre de la denominación. Es el nombre del lugar al cual está ligado el producto, condición que es percibida o reconocida por el consumidor.
 - Definición del producto o productos para los que se podrá usar la denominación de origen. Es necesario establecer claramente cuáles son los productos que podrán utilizar la denominación, considerando que en algunos casos se buscaría amparar a la materia prima (ej. piñas), y en otros, podría alcanzar al producto elaborado (ej. Jalea de piñas). Incluso una misma denominación podría abarcar a dos productos distintos en un mismo territorio (ej. Mangos de Chulucanas⁵³ y artesanía Chulucanas).
 - Delimitación de la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen. Este punto es tal vez uno de los más importantes y difíciles de conciliar, pues con la delimitación geográfica se puede dejar fuera del alcance de la protección a territorios, productos y productores que tengan las mismas condiciones que los que se encuentran en el territorio delimitado. En este sentido, es recomendable que la delimitación sea exhaustiva (debidamente sustentada en los factores humanos y naturales) y no abarque

⁵³ Chulucanas es una ciudad ubicada en la provincia de Morropón, a 60 km. de Piura en la costa norte del Perú, lugar de origen de la afamada cerámica artesanal del mismo nombre, siendo también característicos los mangos producidos en dicha zona.

grandes extensiones de territorio, con el propósito de poder administrar adecuadamente la denominación de origen. Ahora bien, la delimitación puede variar en el tiempo, haciéndose más extensa o reduciéndose, dependiendo de las circunstancias que puedan presentarse en las características y atributos diferenciales de la zona geográfica de que se trate.

- Características esenciales de los productos. Es necesario definir las características particulares del producto que lleva la denominación. Se hace imprescindible establecer clara y detalladamente los métodos y procesos de producción y/o elaboración involucrados y la particularidad de los mismos, las características de los ingredientes o materias primas, y otros factores determinantes de esas características. Asimismo, se deberá establecer claramente la vinculación de la materia prima o los insumos con la zona geográfica delimitada, ya que podría darse el caso que el producto protegido sea producido o elaborado en base a ciertos insumos que no necesariamente provengan de la zona geográfica aprobada.

La reputación está estrechamente vinculada a la historia y al origen del producto. Por consiguiente, convendrá describir la historia del producto a fin de demostrar su existencia tradicional en la zona geográfica y, por ende, su reputación. Mediante la elaboración de un expediente en el que se presenten los elementos claves de la historia del producto, podrán aportarse las pruebas de la utilización de la denominación y de la notoriedad del producto.⁵⁴

El reconocimiento de las denominaciones de origen no debe entenderse sólo como un medio de defensa contra la usurpación de nombres y la reputación de productos originarios. El reconocimiento debe fluir de la propia naturaleza del producto y el medio geográfico donde se desarrolla.

En virtud de la declaración de protección, el Estado asume ciertas responsabilidades de uso sobre la denominación de origen, autorizando y promoviendo su uso leal en el mercado, de acuerdo con las condiciones establecidas en la propia declaración de protección.

⁵⁴ Documento OMPI/SCT/10/4.



Denominación de origen para cerdos bien alimentados



Detrás de la denominación de origen **DEHESA DE EXTREMADURA** hay todo un sistema que busca la excelencia en los productos alimenticios provenientes del cerdo Ibérico extremeño, "que se cría en montes y sierras, en dehesas prietas de encinares en perfecta simbiosis con su hábitat, suponiendo un ejemplo más de pervivencia de una raza que cuidada por el hombre logra que dé a cambio uno de los productos alimenticios más apetecidos del mundo: el jamón. Toda una cultura gastronómica nace, pervive y se cuida celosamente en torno al "pata negra": este cerdo ibérico que se alimenta y vive desde hace siglos en estas tierras extremeñas y que goza de fama mundial gracias al exquisito jamón y a sus afamados embutidos".

En tal sentido, son dos los factores que determinan el éxito de estos productos: la raza ibérica pura del porcino y su alimentación con bellota en el ecosistema de la Dehesa. Además de los métodos de control de la calidad del cerdo en el campo y de los jamones en las industrias

La denominación de origen **DEHESA DE EXTREMADURA** delimita como zona productora de ganado a toda la región extremeña, y como zona de elaboración y maduración de jamones y paletas a las comarcas extremeñas de las sierras del sudoeste de Badajoz, Ibor-Villuercas, Cáceres-Gredos Sur, Sierra de Montánchez y Sierra de San Pedro, en España.

Fuente: www.extremaduravista.com/dehesa.htm#;
www.juntaex.es/consejerias/eic/consejos/crjamon/home.html

b. Autorización de uso

Una vez declarado el reconocimiento de la denominación de origen, tiene lugar la siguiente etapa del proceso, que es la obtención de la autorización de uso de la denominación por parte de quienes realicen actividades vinculadas al producto dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección.

Esta etapa es muy importante ya que se genera el vínculo directo o indirecto, dependiendo de la participación de entidades privadas, entre la denominación de origen y aquellas personas que se encuentren aptas legalmente para el uso correspondiente.

La concesión formal de la autorización de uso es administrada por entidades públicas (por ejemplo, la autoridad de agricultura o de propiedad industrial) o privadas (por ejemplo, asociaciones o consejos reguladores de productores), según lo prevea la legislación aplicable. Generalmente, se reconoce que todos los productores que operan dentro de la zona delimitada al establecerse la denominación de origen tienen derecho a usar la denominación, siempre que

cumplan con las disposiciones y condiciones estipuladas para el uso de la misma.⁵⁵

La experiencia en distintos países indica que el éxito de las denominaciones de origen se presenta en la medida que exista el compromiso y la voluntad de impulsar y prestigiar a la denominación, no sólo por parte del Estado, sino de sus mismos beneficiarios.

Con estos fines, instituciones como los Consejos Reguladores⁵⁶ en España y México o las asociaciones de beneficiarios de las denominaciones de origen, conformados a partir de un interés común, el Estado y los particulares tratan de que el sistema funcione correctamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en esta etapa se presenta la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para autorizar el uso y que, una vez obtenida la autorización, se deberá hacer un control y un seguimiento constantes, a efectos de mantener las condiciones de la denominación.

- **Verificación y certificación *ex ante*.** Para obtener la autorización de uso se someterá a verificación el cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de protección. Dependiendo del producto serán necesarias las verificaciones técnicas, incluso por parte de los laboratorios.
- **Verificación y certificación *ex post*.** Una vez obtenida la autorización de uso, será necesario que el Estado, los Consejos Reguladores o las asociaciones de productores, realicen un control continuo y permanente de los productos y del cumplimiento de la normativa de la denominación de origen.

El uso de una denominación de origen sin autorización constituye una infracción sancionable.

Las indicaciones geográficas

La propiedad industrial reconoce el uso y protección de denominaciones geográficas para designar productos que efectivamente provienen del lugar indicado por tal denominación.

La normativa internacional de propiedad industrial considera las indicaciones geográficas como indicaciones que identifican un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando

⁵⁵ Documento OMPI/AO/LIM/97/1, agosto de 1997.

⁵⁶ Son órganos desconcentrados de la Administración que forman su voluntad, como los órganos colegiados, y la expresan por medio de acuerdos mayoritarios. Tienen un carácter interprofesional con control del origen de la calidad, capacidad de certificación, facultades de inspección y sanción, así como de promoción y propaganda (www.jijona.com/E1CRDEJ.html).

determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.⁵⁷

Este concepto trae como condición que exista un nexo causal entre el origen geográfico y las características del producto identificado por la indicación geográfica. Al igual que con las denominaciones de origen, existe un “vinculo de calidad”, “cualitativo” o “geográfico” entre el origen y el producto designado.

Tomado en un sentido más lato, el concepto de indicación geográfica también puede entenderse que comprende las denominaciones de origen, figura legal que también forma parte del sistema de la propiedad industrial, y que responde a una naturaleza jurídica clara.⁵⁸

Entendido en ese sentido, la definición de indicación geográfica puede en algunos casos ser más amplia que la de denominación de origen. Dicho de otro modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen. Sin embargo, algunas normas asimilan las denominaciones de origen a las indicaciones, y se observa que las legislaciones de varios países latinoamericanos adoptan el sistema por el cual se distinguen las figuras jurídicas de indicación de procedencia y de denominación de origen.

⁵⁷ Concepto tomado del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), parte integrante del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio.

⁵⁸ Resolución No.1351-2000/TPI-INDECOPI (10 de noviembre de 2000). Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, Lima Perú. Procedimiento seguido entre Bodegas Vista Alegre S.A. y el Institut National Des Appellations D’Origine. Véase también el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 1 párrafo 2).



Un origen único a la hora del té



El té de Darjeeling únicamente crece y se produce en las accidentadas áreas del distrito de Darjeeling, al oeste de Bengala (India), desde hace más de 150 años.

Gracias a una combinación única y compleja del agroclima de esa zona geográfica y a una producción debidamente regulada, el té de Darjeeling tiene una calidad distintiva y un sabor característico que le han permitido obtener el reconocimiento de los consumidores de todo el mundo.

La mayor parte de la producción anual del té de Darjeeling, que asciende a cerca de 9.5 millones de kilogramos, es exportada.

Debido a ello, ha sido necesario buscar mecanismos de protección frente al uso indebido de la denominación Darjeeling y garantizar al consumidor un producto original y de calidad reconocida. El Estado, los empresarios y quienes tomar parte en el negocio del té, a través del "Tea Board", han venido realizando acciones para proteger la denominación Darjeeling como indicación geográfica y asimismo proteger la denominación y su correspondiente logotipo como marca de certificación en distintos países del mundo.

Fuente: Basudeb Banerjee. Geographical Indications: The experience of Indian Tea Producers: Protection of Darjeeling Tea. Ginebra 2002.

Aprender de la experiencia: las denominaciones de origen

¿Pagaría 300 dólares por una botella de vino quemado?



De este modo se resalta el origen geográfico de un aguardiente de vino, al que el propio "terruño" y los métodos de producción tradicionales le conceden un importante valor añadido, que es al final reconocido y remunerado por los consumidores.

Fuente: http://www.cognac.fr/web_bnic/html/cognac_definition.htm
<http://www.bnic.fr/>
<http://www.cognac-france.com>
<http://www.le-cognac.com>

La historia del **COGNAC** se remonta hacia el siglo III cuando el emperador romano Probus dio a los pueblos galos la autorización necesaria para poseer viñedos y producir vino.

Los comerciantes holandeses que atracaban en los puertos franceses para comerciar, empezaron a transportar este vino de notable calidad, y ya en el siglo XIV el vino producido en Vignoble de Poitou era bastante conocido y apreciado en otros países de Europa.

Con el tiempo, el área original de los primeros viñedos de la zona se fue extendiendo tierra adentro, hacia las zonas de Saintogne y Angoumois; la ciudad de Coñac se convirtió en un centro comercial importante y, en consecuencia, también el vino de toda la zona.

Sin embargo, no todo eran buenas noticias para el vino. Debido a la larga travesía de los barcos de la época y a su bajo volumen de alcohol, estos vinos se descomponían y avinagraban para cuando llegaban a su destino. Fue entonces cuando los holandeses comenzaron a destilar el vino, (al que llamaron vino quemado o *brandwijn* (Brandywine), lo que ahora conocemos como brandy.

En el siglo XVII los propios productores de la zona empezaron a hacer una doble destilación de este vino lo que le daba una mayor resistencia en el transporte. El proceso de carga de los buques y el comercio de la época en general era lento y este licor destilado de uva que se envasaba en grandes barriles de roble para su transporte era almacenado durante mucho tiempo. Con el tiempo se dieron cuenta de que este almacenamiento prolongado mejoraba la calidad del "brandy" producido en la zona de Coñac.

Durante los siglos siguientes, el **COGNAC** ganó la fama y el reconocimiento que hasta hoy perduran.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la ayuda del gobierno francés, los productores de la zona, junto con la industria del Cognac en general, empezaron a delinear los estándares de dicha industria en toda la cadena productiva y de comercialización.

Su intención era clara: la protección de la industria mediante la preservación de la calidad y la identidad del **COGNAC**. Así, en 1909 se emite un decreto para proteger y delimitar el área de producción. Además, se establece que sólo podría llevar la denominación **COGNAC** como denominación de origen controlada el licor destilado de uvas autorizadas de la zona delimitada en un proceso de doble destilación en alambiques de cobre y guardado por un tiempo mínimo en barriles de roble.

Se crea para estos fines la "Bureau National Interprofessionel du Cognac" (BNIC), cuya misión es justamente defender y promover la calidad y reputación del **COGNAC**. Se trata de una organización formada y financiada por todos aquellos vinculados al negocio del **COGNAC**.

El **COGNAC**⁵⁹ es una denominación de origen y procede exclusivamente de la destilación de los vinos blancos procedentes de variedades seleccionadas (Ugni blanc, sobre todo, Colombar, Folle blanche), destilados según el método charentés, en un alambique charentés de "repasse" (de doble destilación) y sometidos a dos destilaciones sucesivas. Del primer calentamiento se obtiene el "brouillis", de 27° a 30°, que se vuelve a pasar por el alambique y se calienta de forma muy regular durante doce horas. A continuación, se aíslan los alcoholes del principio ("cabezas") y del final ("colas") de la destilación y se conserva únicamente el "corazón". Tan sólo este aguardiente, con una graduación de 69° a 72°, envejecerá.

La región productora de **COGNAC** cubre aproximadamente los departamentos de Charente-Marítima y Carente, en Francia.

Su producción está definida estrictamente y controlada rigurosamente y se reparte entre los seis terruños o comarcas siguientes: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins bois, Bon bois, Bois ordinaires.

Los **COGNACS** se presentan al consumidor en distintas categorías según los aguardientes que los componen:

- el "Tres Estrellas" es un **COGNAC** en que el aguardiente más joven de los que entran en las mezclas que la forman tiene una edad mínima de treinta meses;
- el "VO" y el "VSOP" ("very superior old pale") contienen aguardientes cuya edad mínima es de cuatro años y medio;
- los "Extra", "XO", "Napoléon", "Gran Reserva" contienen aguardientes muy viejos cuya edad puede alcanzar los cincuenta años o más.

Ahora sí que estará dispuesto a pagar 300 dólares por una botella de vino quemado.

⁵⁹ Vinos y Espirituosos de Francia. SOPEXA 1989, Francia.

El toro es de Pamplona como el Piquillo de Lodosa



El éxito de un producto que debe su nombre al lugar donde se produce, una zona delimitada de España; y que cuidadosamente es producido siguiendo estándares de calidad y en condiciones debidamente supervisadas, hacen que el beneficio de una denominación de origen se extienda y genere riqueza.

Fuente: <http://www.cnavarra.es/bon/965/96531005.htm>
<http://www.microrioja.es/pedroluis/pdenomina.htm>
<http://www.denominacionesnavarra.com/pimiento/curio.htm>

Este pimiento de reconocido prestigio entre los paladares más finos del mundo, tiene una historia peculiar dentro de las historias de las denominaciones de origen.

El pimiento tiene su origen en América y fue introducido en España por Cristóbal Colón tras su primer viaje. Una vez en suelo español, diversas variedades de pimiento comenzaron a producirse en distintas zonas, entre ellas Navarra.

Al principio, este cultivo estaba destinado al consumo familiar en la zona y así se mantuvo la producción hasta los años sesenta, en que la localidad de Lodosa, en Navarra, se popularizó como lugar de vacaciones y se convirtió en el sitio ideal para saborear el “piquillo” de la zona. Era tanto el gusto por estos pimientos que muchos turistas empezaron a llevárselos a casa.

En muy corto tiempo, estos pimientos comenzaron a ser famosos en toda España. La fama adquirida por los **Piquillos de Lodosa** no fue ignorada por sus pobladores ni por el gobierno local, quienes en 1987 lograron su reconocimiento como denominación de origen, quedando aprobado su reglamento y la creación de su Consejo Regulador.

La denominación recae sobre un tipo especial de pimiento producido desde hace años por los agricultores de la comarca de Lodosa (de ahí su nombre) y cuyo prestigio y diferenciación se deben, además, a sus características propias, que lo hacen especial⁶⁰.

- Color: rojo fuerte
- Sabor: dulce
- Longitud: corto, no más de 10 cm. en general
- Diámetro: medio de 4-5 cm.

⁶⁰ En: “Denominaciones de Origen y Específicas de Productos Agroalimentarios de Origen Animal” Tomo I. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Madrid, 1996. Textos elaborados por Luis Herrero Álamo y Pilar de las Heras Martínez, con la colaboración de los Consejos Reguladores correspondientes.

- Forma: triangular, ápice agudo
- Peso medio del fruto: entre 35 y 50 gr.
- Espesor de la carne: fina, unos 0,3 cm.
- Número de lóculos: 2-3
- Porte del fruto: colgante

Los pimientos deberán presentar las siguientes características de calidad:

- Sanos: se excluirán los frutos afectados de podredumbre o con alteraciones que los hagan impropios para el consumo
- Frescos y enteros
- Limpios. Prácticamente exentos de materias extrañas
- Bien desarrollados
- Exentos de daños, heridas, quemaduras, olor y/o sabor extraños.

La zona de producción está constituida por los terrenos ubicados en ocho municipios situados en la "Ribera Baja" navarra a orillas de los ríos Ebro y Ega. Los términos municipales que constituyen esta zona son: Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendivia, San Adrián y Sartaguda, todos de la provincia de Navarra.

Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona delimitada son:

- Características del producto: las mismas que han sido descritas anteriormente. Sin embargo, no son suficientes para garantizar su origen ya que sólo los consumidores de la zona o los más habituados a su consumo identificarían el producto y lo relacionarían con ese origen, por lo que éste ha de ir "avalado".
- Control y certificación, son los elementos fundamentales que avalan el origen del producto:
 1. Procederán de plantaciones inscritas, situadas en la zona de producción y de las variedades autorizadas.
 2. Las prácticas de cultivo, en las plantaciones inscritas, serán las autorizadas por el Consejo Regulador.
 3. Los pimientos se manipularán en industrias inscritas y bajo el control de los inspectores autorizados por el Consejo.
 4. El producto se almacenará en industrias situadas en la zona de producción, que reúnan las condiciones establecidas y que previamente hayan sido inscritas.
 5. El producto se someterá a análisis físico-químicos y organolépticos que garanticen su calidad.
 6. Sólo se envasarán y saldrán al mercado con la garantía de su origen, avalada con la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador, los pimientos que superen todos los controles durante el proceso.

Ha sido tan exitosa la protección del "piquillo" como denominación de origen, que ahora lo llaman popularmente "oro rojo", por los muchos beneficios que sin duda ha aportado a la localidad.

La Quinoa Real casi pierde su corona

QUINUA REAL

Experiencia reciente en Bolivia en lo relativo a la protección de un producto ancestral originario de los Andes mediante su reconocimiento como denominación de origen.

Fuente:

<http://www.bolpress.com/economia.php?Cod=2002053346>

http://www.desarrollo.gov.bo/mindeco/prensa/jun%2002/boletin_371.html

http://www.comcosur.com.uy/edi_anter_Recosur/2002/29-07/recosur_boi_boi

<http://www.planeta.com/planeta/99/1199quinoa.html>

La quinoa (cereal) fue el alimento básico de los incas y de las culturas preincáicas durante varios siglos y está estrechamente vinculada a su religión y su cultura.

Según la FAO (<http://www.fao.org/inpho/compand/text/ch11.htm>), la QUINUA es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que contienen las proteínas, los carbohidratos y los minerales necesarios para la vida humana.

Existen diversas variedades de QUINUA, pero hay una en especial, la **QUINUA REAL**, que se produce entre la Cordillera Real y la Cordillera Occidental de Los Andes, donde se extiende la zona del Altiplano Sur de Bolivia, en los departamentos de Oruro y Potosí, alrededor de los salares de Uyuni y Coypaza.

El cultivo y la comercialización de la **QUINUA REAL** por las comunidades del Altiplano Sur de Bolivia son de gran importancia en su economía. Bolivia es uno de los primeros productores mundiales de QUINUA, con el 46%; le siguen Perú con el 42% y Estados Unidos con el 6.3%. Este último país consume aproximadamente 1,5 millones de toneladas de QUINUA al año.

Pero la **QUINUA REAL** estuvo a punto de perder su corona cuando en 1994 se concedió en Estados Unidos una patente sobre la "Apelawa", una variedad tradicional boliviana, y sobre una técnica para producir quinoa híbrida. Esta patente no se limitaba a una sola variedad híbrida, sino que cubría cualquier variedad de quinoa híbrida derivada de la Apelawa, entre ellas, la QUINUA REAL.

Después de una intensa campaña realizada por la Asociación Nacional de Productores de Quinoa (ANAPQUI), de Bolivia, y el Gobierno de ese país, se consiguió que la patente sea abandonada en el año 1998.

De esta experiencia surge la inquietud de buscar mecanismos alternativos de protección para productos locales y de gran contenido cultural y económico. La denominación de origen permite designar un producto y vincularlo a una zona geográfica determinada, obteniendo protección para esa designación en relación con el medio geográfico en el que se produce.

En el año 2002, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia elevó⁶¹ el nombre **QUINUA REAL** a la categoría de denominación de origen para la variedad producida por comunidades de diversas provincias de los Departamentos de Potosí y Oruro en el Altiplano Sur de Bolivia.

Mexicanos al grito de guerra con Tequila



La experiencia del **TEQUILA** como denominación de origen, permite observar los distintos ángulos de una estrategia nacional que ha llevado al aguardiente de ágave mexicano por distintos caminos: jurídicos, administrativos, técnicos, comerciales y de negociación internacional, haciendo finalmente de un producto local un gran negocio internacional.

Fuente: www.impi.gob.mx

¿Podría alguien imaginarse a un mariachi o a un charro tomándose un ron? Imposible. También sería imposible imaginar hoy en día que el **TEQUILA** es japonés, inglés o ruso. El **TEQUILA** es sinónimo de México.

Esta asociación de ideas con respecto al **TEQUILA** no es cuestión de azar o de haber visto muchas películas en las que el bandolero, que se llama Carrancho, se embriaga con un botella de **TEQUILA**.

Actualmente, en la mayor parte del mercado de licores se hace claramente la asociación **TEQUILA-México**; ello se debe a un gran esfuerzo de los productores de este licor por resguardar su producto tanto en el mercado local como en el internacional.

El **TEQUILA** es producido desde tiempos ancestrales, pero recién con la Revolución Mexicana (1910-1920) adquiere su tradición nacionalista, al reemplazar a licores extranjeros y en especial a los licores franceses.

En México existen muchas variedades de ágave que se producen en distintas regiones y dan origen a distintas variedades de "mezcal" (proceso previo a la destilación para lograr el **TEQUILA**). Las variedades de "mezcal" suelen llevar el nombre de la zona donde se producen, por ejemplo el mezcal de Tonaya, el de Cotija o el de Oaxaca.

⁶¹ La declaración correspondiente se basó en el Informe denominado "Documentos de solicitud para la declaración de la denominación de origen "Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia"", elaborado por Oscar Mendieta Chávez, La Paz, 2001.

Entre todos estos tipos de mezcal, el más renombrado es el **TEQUILA** que conocemos, que se produce a partir de la destilación de una variedad de ágave azul y cuya producción se limita a un zona geográfica claramente delimitada, originalmente el pueblo del mismo nombre, ubicado al norte de la ciudad de Guadalajara.

Ya desde 1943 hay referencias (según el Consejo Regulador del **TEQUILA**) que indican la existencia de una preocupación de los productores de la zona para proteger el nombre y lograr cierta exclusividad en su uso. En los años sesenta, cuando el **TEQUILA** ya se lanzaba al estrellato, aparecieron licores hechos en Inglaterra, Japón y España con la misma denominación.

El himno nacional mexicano comienza con el verso "Mexicanos al grito de guerra", y no es coincidencia desde el momento en que los productores de **TEQUILA** se vieron amenazados hayan salido al grito de guerra para proteger su producto.

En 1973, la Cámara Regional de la Industria Tequilera, ya formada en esa época (luego se llamaría Cámara Nacional de la Industria Tequilera), presenta la solicitud al organismo competente para que emita la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen **TEQUILA**, solicitud atendida al año siguiente.

Otros logros contribuyeron a la protección de la industria tequilera. Se firma con Estados Unidos un convenio por el cual se prohíbe en México el uso de la denominación "Bourbon" y a cambio el **TEQUILA** recibe protección como producto distintivo y exclusivo de México. En 1997 se logra que la Unión Europea reconozca al **TEQUILA** como denominación de origen protegida.

Un aspecto importante en el desarrollo del **TEQUILA** como denominación de origen, ha sido la creación del Consejo Regulador, una organización que reúne a productores de ágave, industriales y comercializadores con el fin de promover la cultura y la calidad de esta bebida. Los principales objetivos de esta organización son:

1. Controlar y certificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana para el **TEQUILA**, salvaguardando la denominación de origen en México y en el extranjero.
2. Garantizar al consumidor la autenticidad del producto

Así todos los interesados en producir o comercializar ágave con el nombre **TEQUILA** deben obtener un Dictamen Técnico emitido por la Unidad de Verificación del Consejo Regulador, para luego obtener la Autorización de Uso de la Denominación de Origen por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

Vino de joyería



ASTI, un vino dulce de calidad originario de una zona geográfica rica en tradición vitivinícola y elaborado por manos expertas, con visión de futuro y trabajo mancomunado gracias a la denominación de origen.

Fuente: <http://www.astidocg.it/english/home.htm>
<http://www.ilgelato.net/numero17/sp-storia.html>

Cuando vemos en una botella de vino blanco o vino espumante italiano el nombre de **ASTI**, sabemos que cada botella fue producida bajo estrictas reglas, por tratarse de una Denominación de Origen Controlada y Garantizada (D.O.C.G.).

¿Pero cómo es que este vino se convierte en una joya de los viñedos italianos?

La historia se remonta hasta el Imperio Romano cuando la uva moscatel se cosechaba para hacer vino, tres siglos antes de Cristo. Pero fue durante el Renacimiento que las técnicas vinícolas, en la zona de Asti, comenzaron a diferenciarse y definirse como propias de la región.

Lo increíble es que este desarrollo de las técnicas vinícolas no se dio gracias a los productores, sino al joyero del Duque Carlos Manuel de Saboya, cuyo nombre era Giovanni Battista Croce. Este artesano de renombre en las cortes de la época, era además un entusiasta de la cultura del vino.

Giovanni Battista logró cosechar y producir un vino dulce con las uvas de la variedad moscatel, vino que es considerado el precursor del actual vino con denominación de origen **ASTI**. Su vino se lograba mediante un proceso de fermentación más lento que el normal para la época, lo que permitía que conservara su dulzura durante un tiempo más prolongado. Cabe destacar que en esa época aún no se conocían las causas del proceso químico de la fermentación.

El joyero también fue precursor del espíritu de la excelencia y calidad que está detrás de las denominaciones de origen actuales, al escribir en 1606 la obra, "Excelencia y diversidad de los vinos elaborados en la montaña de Turín y su modo de elaboración".

Muchos continuaron mejorando el proceso del joyero, pero a mediados del siglo XIX Carlo Gancia desarrolló el proceso para convertir este vino de calidad en espumante, valiéndose de las técnicas utilizadas en la región de Champaña (Francia). Este nuevo vino espumante tuvo un éxito inmediato y comenzó a ser producido por varios viñedos de la zona.

El vino se convirtió en uno de los productos más característicos de la zona. Pero como siempre sucede, cuando todos quieren elaborar el producto de éxito en

forma individual, se corre el riesgo de perder la calidad y con ella la fama y el mercado ganados.

Es así que en el año 1932 los productores, las cooperativas y los comercializadores de la zona decidieron unirse en el "Consortio para la tutela del Asti", un organismo interprofesional creado para promover y defender la uva moscatel blanca y con ello el ASTI. En 1934 fue reconocida oficialmente esta organización que en sus comienzos se concentró en la producción del vino con la denominación "Asti". Para ello delimitó la zona de producción de la uva moscatel blanca, delimitó los viñedos y definió las técnicas de producción.

Pero recién en 1993 el **ASTI** logra el reconocimiento de Denominación de Origen Controlada y Garantizada (D.O.C.G.) y la imagen de San Segundo se convierte en el símbolo distintivo del Consortio y en símbolo de calidad de este vino.

La producción, que pasó de 2 millones de botellas en los años cincuenta a 80 millones aproximadamente en la actualidad, es controlada por el Consortio.

Este aumento tan significativo en la producción, y en consecuencia del mercado, ha sido el fruto de la labor del Consortio, que garantiza un producto de altísima calidad, y de la ampliación de la zona de origen controlado, a expensas de otras variedades de uva menos prestigiosas. Las áreas controladas totalizan aproximadamente 9.343 hectáreas, divididas en 52 ayuntamientos pertenecientes a las provincias de Asti, Cúneo y Alejandría. Se encargan de la producción 7.000 vitivinicultores.

ASTI es una denominación de origen reservada para los vinos que cumplan con las normas del Consortio relativas al tipo de uva, la zona de producción, las condiciones medioambientales en los viñedos, el volumen de producción por hectárea, etcétera.

Por todo ello, hoy en día el nombre **ASTI** en una botella de este fino vino es sinónimo de excelencia y calidad italianas.

La relación entre las denominaciones de origen (indicaciones geográficas) y las marcas

Son varios los factores que influyen en las estrategias empresariales destinadas a colocar productos en el mercado basándose en los mecanismos que el sistema de la propiedad industrial ofrece, resaltando el origen geográfico, empresarial, las calidades específicas, las cualidades y características de los productos.

- o De lo expuesto en el presente trabajo se puede tener en cuenta que una actividad productiva o de servicios, en la que prevalece el carácter individual, el uso de las marcas (individuales) para los respectivos productos o servicios podría ser lo más adecuado. Por el contrario, una producción colectiva en la que participan diversos actores e integrada por elementos uniformes, con una misma calidad, reputación o características, y procedente de una misma zona geográfica, estará vinculada con

estrategias orientadas al uso de marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen⁶².

- o En cuanto a la elección de signos distintivos en función de quién está facultado a usarlos, debe considerarse que en el caso de una marca individual, es el titular, una persona natural o jurídica, quien tendrá pleno derecho a su uso⁶³. En el caso de las marcas colectivas, estarán facultados a utilizarlas quienes formen parte del ente colectivo (persona jurídica), se sometan a un estatuto social y a determinadas reglas de uso. Podrán utilizar las marcas de certificación las personas naturales o jurídicas que cuenten con la correspondiente autorización del titular de la marca mediante un contrato de licencia y previa certificación del cumplimiento de determinados requisitos. Podrán utilizar las denominaciones de origen, previa autorización, los productores que pertenecen a la localidad de origen de la indicación geográfica.
- o Gómez Lozano⁶⁴ explica que en el mercado pueden encontrarse indicaciones geográficas reconocidas que distinguen productos concretos y que han sido protegidas como marcas. Añade que normalmente el registro de la indicación geográfica como marca responde a otras necesidades y tiene por objeto no sólo la protección del elemento denominativo (constituido como es evidente por la propia indicación geográfica), sino la de la grafía utilizada para configurar el elemento denominativo y, sobre todo, el elemento gráfico que se puede añadir a la denominación geográfica. El sistema de marcas presenta ventajas para las denominaciones de origen al permitir que los elementos diferenciadores puedan estar compuestos a su vez por otros elementos, además del denominativo.

La indicación geográfica Darjeeling⁶⁵ ha sido registrada en distintos países del mundo como marca, protegiéndose de esa forma tanto la denominación como el logotipo característico.

*“La situación actual del registro internacional del té Darjeeling y del logotipo de Darjeeling se resumen en el siguiente cuadro”.*⁶⁶

⁶² Escudero, Sergio: International Protection of Geographical Indications and Developing Countries. Trade-Related Agenda, Development and Equity (TRADE). South Centre, Julio de 2001.

⁶³ En la mayoría de las legislaciones el derecho al uso exclusivo de una marca nace mediante su registro o inscripción, en otras legislaciones el nacimiento del derecho se da mediante su simple uso.

⁶⁴ *Op.cit.*

⁶⁵ Ver Recuadro: Un origen único a la hora del té.

⁶⁶ www.wipo.int/sme/es/case_studies/darjeeling_tea.htm.

| N.º | País | Naturaleza y objeto del registro | Número del registro | Validez |
|-----|---|--|---------------------|--|
| 1 | Canadá | Marca de certificación | 0903697 | Válido hasta que sea abandonado o suprimido voluntariamente por orden judicial |
| 2 | Egipto | Marca | 103072 | abril de 2009 |
| 3 | Registro internacional: Alemania, Austria, España, Francia, Portugal, Italia, Suiza y la ex Yugoslavia | Marca colectiva | 528696 | septiembre de 2007 |
| 4 | Registro en el Benelux: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo | Marca colectiva | 444511 | marzo de 2007 |
| 5 | India | Marca de certificación para el logotipo de DARJEELING | 532240 | 9 de octubre de 2007 |
| 6 | India | Marca de certificación para la palabra DARJEELING | 831599 | 10 de diciembre de 2005 |
| 7 | Japón | Marca para el logotipo de DARJEELING | 2153713 | julio de 2007 |
| 8 | Reino Unido | Marca de certificación para el logotipo de Darjeeling | 1307518 | abril de 2008 |
| 9 | Reino Unido | Marca de certificación para la palabra Darjeeling | 2162741 | 30 de marzo de 2008 |
| 10 | Estados Unidos de América | Marca de certificación para el logotipo de Darjeeling | 1632726 | enero de 2007 |
| 11 | Estados Unidos de América | Marca de certificación para la palabra Darjeeling en sí | 2685923 | 1 de octubre de 2012 |
| 12 | Rusia | Logotipo de Darjeeling Palabra Darjeeling | | Solicitud pendiente presentada en abril de 1999. Se ha aceptado recientemente el registro de la palabra |

"Además de lo mencionado, la Junta del Té está presentando actualmente otras solicitudes para incluir la palabra "Darjeeling" y/o el logotipo de Darjeeling como marca de certificación o marca colectiva en Australia, el Canadá, Alemania y otros países."

- Como se puede observar, la decisión de proteger una denominación de origen como marca, sea ésta colectiva, de certificación e incluso un marca individual, obedece a que las marcas son más fáciles de proteger en el plano internacional que las indicaciones geográficas, ya que existe una mayor uniformidad en el tratamiento de estas figuras jurídicas.
- Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de que los Estados cumplen un papel más activo en la protección de las indicaciones geográficas, mientras que con respecto a las marcas es el propio titular quien debe realizar los trámites necesarios, teniendo en cuenta el interés público inherente a las indicaciones geográficas.

- La protección de las indicaciones geográficas como marcas colectivas o de certificación es otra opción, habida cuenta de la facilidad para obtener la protección, aunque ello dependerá de los sistemas y la legislación de cada país⁵⁷.
- Asimismo, no es extraño que una denominación de origen reconocida como tal en un país determinado, pueda obtener protección como denominación de origen en otro país.
- Una marca colectiva puede ser un excelente mecanismo para estructurar las condiciones necesarias para que en el futuro esa denominación, que distingue un producto de calidad y con características atribuibles a una zona geográfica determinada, pueda transformarse en denominación de origen⁶⁸, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes⁶⁹.

⁵⁷ En algunos países como el Reino Unido, Estados Unidos de América, el Canadá, entre otros, las respectivas legislaciones disponen la protección de las indicaciones geográficas como marcas colectivas o de certificación.

⁵⁸ MELINDA: Las ocho reglas de oro para un mordisco de calidad. (www.melinda.it)

- 1 Respeto de la plantación frutal como ecosistema, favoreciendo los procesos naturales de los árboles.
- 2 Preparación y profesionalidad de los cultivadores.
- 3 Selección de las variedades a cultivar según las características microclimáticas de la zona productiva.
- 4 Gestión de la plantación frutal a fin de garantizar la máxima exposición al sol y al aire.
- 5 Uso de fertilizantes naturales como estiércol y hierba cortada.
- 6 Protección de los árboles con métodos de bajo impacto ambiental.
- 7 Recolección diversificada por características de la plantación frutal, selección y acondicionamiento manual de las manzanas.
- 8 Registro, por parte de los cultivadores, de los trabajos agrícolas en un cuaderno de campo.

⁶⁹ Gómez Lozano. “Esta conexión entre indicaciones geográficas y marcas puede abordarse fundamentalmente desde dos puntos de vista. En primer lugar, en cuanto a la forma en la que la normativa marcaría puede evitar que accedan al registro nuevas marcas que puedan crear confusión con las indicaciones geográficas. Y en segundo lugar, en qué medida permiten estas normas que una indicación geográfica reconocida como tal pueda ser registrada como marca, al objeto de conseguir una nueva protección”.

Sección 4: Anexos

A. Líneas generales: Reglamento de uso de marca colectiva

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero.- El presente Reglamento contiene las disposiciones que deben cumplir los socios de la Asociación _____ (en adelante la ASOCIACIÓN) _____ para el uso y la administración de la Marca Colectiva " _____ " (en adelante la MARCA COLECTIVA).

Artículo Segundo.- La MARCA COLECTIVA es otorgada exclusivamente en uso por la ASOCIACIÓN a solicitud de los socios interesados, en concordancia con los requisitos del presente Reglamento.

Artículo Tercero.- Durante la fase de examen previa al otorgamiento, así como en el uso de la MARCA COLECTIVA, el socio solicitante deberá facilitar a los profesionales o personas designadas por la ASOCIACIÓN el acceso a sus fábricas, laboratorios y demás instalaciones, con el fin de que realicen los estudios y supervisiones a que hubiere lugar.

Artículo Cuarto.- El socio que haya obtenido la autorización de uso correspondiente, tendrá derecho a usar la MARCA COLECTIVA para distinguir sus productos y a mencionar en su propaganda o publicidad el hecho de que sus productos ostentan la MARCA COLECTIVA.

II. DE LA MARCA COLECTIVA

Artículo Quinto.- La MARCA COLECTIVA es un signo distintivo de la ASOCIACIÓN, y su uso por parte de sus socios autorizados certifica y garantiza que los productos (indicar los productos) cumplen con las especificaciones establecidas por las normas técnicas vigentes para dichos productos, así como las condiciones y características dispuestas por el presente Reglamento.

Artículo Sexto.- La MARCA COLECTIVA está constituida por _____ (describir la marca colectiva) _____, y será aplicada, adherida o incorporada a cada unidad o conjunto de unidades, de acuerdo con las características y la naturaleza del producto que corresponde distinguir, conforme a las disposiciones del presente Reglamento.

III. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE USO

Artículo Séptimo.- El socio deberá manifestar por escrito al Presidente del Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN su interés en el uso de la MARCA COLECTIVA.

Artículo Octavo.- Recibida la solicitud, el Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN conformará un Comité Técnico que procederá a realizar una evaluación sumamente detallada del sistema de control de calidad y demás factores que inciden en la calidad del producto. Además, el Comité Técnico deberá evaluar si el producto cumple con los siguientes requisitos (detallar los requisitos que deben cumplir los productos, las normas técnicas u otras especificaciones técnicas):

-
-
-

Artículo Noveno.- El socio deberá realizar en su planta industrial los ensayos que exija el estudio de evaluación y sufragar los gastos de los ensayos de comparación necesarios que se efectúen en los laboratorios escogidos de común acuerdo, así como sufragar los gastos de la evaluación técnica que efectúe el Comité Técnico.

Artículo Décimo.- Si el resultado de la evaluación pormenorizada del sistema de control de calidad y demás factores que inciden en la calidad del producto es favorable, según la conclusión del informe final pertinente emitido por el Comité Técnico nombrado, el Consejo Directivo autorizará el uso de la MARCA COLECTIVA para el producto solicitado, dejándose expresa constancia de ello en el acta de sesiones de dicho órgano.

Artículo Decimoprimer.- De no ser satisfactorio el resultado de la evaluación, el Consejo Directivo comunicará por escrito ese hecho al socio solicitante, entregándole el informe correspondiente.

El socio solicitante tendrá un plazo máximo de _____ (indicar el plazo) _____ para subsanar los defectos señalados en el Informe.

Una vez vencido dicho plazo máximo, el Consejo Directivo dispondrá, en el plazo de _____ (indicar el plazo) _____ días y de común acuerdo con el socio solicitante, la realización de una nueva inspección de evaluación.

Si la inspección de evaluación es favorable, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo Décimo del presente Reglamento.

Si la inspección es desfavorable, la solicitud será desestimada.

Artículo Decimosegundo.- El socio cuya solicitud ha quedado sin efecto podrá solicitar nuevamente el uso de la MARCA COLECTIVA.

Artículo Decimotercero.- El derecho al uso de la MARCA COLECTIVA es gratuito para el socio autorizado, quien sólo estará obligado a sufragar los costos de las supervisiones periódicas que serán programadas de común acuerdo.

IV. EL USO DE LA MARCA COLECTIVA

Artículo Decimocuarto.- El socio autorizado se obliga a mantener y prestigiar la MARCA COLECTIVA. El socio autorizado queda obligado a aplicar la MARCA COLECTIVA en un lugar visible, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, a todas las unidades o conjuntos de unidades del producto para el que el uso de la MARCA COLECTIVA ha sido aprobado.

Artículo Decimoquinto.- (Detallar en qué forma debe aparecer la MARCA COLECTIVA en cada etiqueta y envase del producto; descripción de la etiqueta)

Artículo Decimosexto.- En los casos en que el socio decida hacer uso en forma conjunta de la MARCA COLECTIVA y de su marca individual, será necesario que ésta última se encuentre debidamente registrada ante _____; y su uso deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

-
-
-

(detallar en qué forma deben aparecer en la etiqueta o el envase la MARCA COLECTIVA y la marca individual).

Artículo Decimoséptimo.- El socio autorizado será responsable de que la producción destinada al mercado y que ostente la MARCA COLECTIVA cumpla permanentemente con las normas técnicas y demás especificaciones establecidas en el presente Reglamento. Asimismo está obligado a poner a disposición del Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN los datos de sus registros de control de calidad cuando ello le sea solicitado.

Artículo Decimoctavo.- Si durante el periodo de vigencia de la autorización de uso de la MARCA COLECTIVA, el socio autorizado efectuare cualquier cambio o modificación en su producto o en las materias primas y en su sistema de control de calidad, deberá informar por escrito al Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN, que dispondrá verificar si esos cambios afectan al producto.

Artículo Decimonoveno.- Las inspecciones de supervisión al socio autorizado tendrán una frecuencia de _____, sin perjuicio de que se realicen otras inspecciones cuando sea necesario.

V. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo Vigésimo.- La MARCA COLECTIVA es de interés de todos los asociados, por lo que la ASOCIACIÓN velará por su prestigio y buen uso, constituyendo infracción toda acción u omisión que suponga una violación de los artículos del presente Reglamento y demás normas en la materia.

Artículo Vigésimo Primero.- La infracción será verificada y calificada por el Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN, que determinará la sanción correspondiente.

Son infracciones:

- a. El incumplimiento de lo establecido en las normas técnicas vigentes y demás especificaciones técnicas, en virtud de las cuales se ha autorizado el uso de la MARCA COLECTIVA.
- b. Negarse a facilitar la supervisión y el control adecuados de uso de la MARCA COLECTIVA.
- c. La publicidad, relativa al uso de la MARCA COLECTIVA, que pueda resultar engañosa para el público.
- d. El uso de la MARCA COLECTIVA sin la debida autorización.
- e. Infringir las normas de propiedad industrial, competencia desleal, publicidad, protección al consumidor y demás normas pertinentes.

Artículo Vigésimo Segundo.- Las infracciones, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, serán sancionadas con:

- a. Suspensión temporal del uso de la MARCA COLECTIVA
- b. Cancelación del uso de la MARCA COLECTIVA
- c. Multa de _____

Artículo Vigésimo Tercero.- Las sanciones serán impuestas por el Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN, informando de ello a la Asamblea General.

Artículo Vigésimo Cuarto.- En los casos de sanción, el socio quedará impedido de usar la MARCA COLECTIVA en su producción y en toda forma de propaganda, quedando asimismo obligado a retirar del mercado los productos que se encuentren marcados con la MARCA COLECTIVA.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, constituye una infracción sancionada por las normas de propiedad industrial y competencia desleal, sin perjuicio de que el socio pueda ser separado de la ASOCIACIÓN conforme a las disposiciones de su Estatuto.

Igualmente constituye infracción contra las normas de propiedad industrial y competencia desleal el uso de la MARCA COLECTIVA sin la debida autorización.

Artículo Vigésimo Quinto.- La protección de la MARCA COLECTIVA contra las infracciones cometidas por terceros en el mercado será responsabilidad de la ASOCIACIÓN, que tendrá a su cargo la facultad, por conducto del Consejo Directivo, de iniciar las acciones correspondientes.

A tal efecto, los socios autorizados se obligan a prestar la ayuda y suministrar la información necesarias para las acciones judiciales que hubieran de iniciarse.

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo Vigésimo Sexto.- Las cuestiones no contempladas en el presente Reglamento, así como las cuestiones de interpretación que surjan de su aplicación serán resueltas por la Asamblea General de conformidad con su Estatuto.

Artículo Vigésimo Séptimo.- Este Reglamento entrará en vigencia una vez que la MARCA COLECTIVA quede debidamente registrada ante la Oficina de Propiedad Industrial.

B. Líneas generales: Licencia de uso de marca de certificación

1. El licenciatario utilizará la marca _____ sólo en relación con los productos que respondan a los criterios del licenciante, según lo especificado en el Anexo _____.
2. Podrá usarse la marca en el envoltorio de los productos, en la publicidad relativa a uno o varios productos para los que esté autorizado el uso de la marca. Sin embargo, el licenciatario no tomará ninguna medida que sugiera o indique que la marca también puede aplicarse a otros productos que no hayan sido certificados o que no respondan a los criterios del Anexo _____.
3. El licenciatario llevará a cabo pruebas, a su propio cargo y en el _____ aprobado por el licenciante, para cada producto al que se aplique la marca, antes del primer uso de la marca y en caso de introducirse cualquier cambio de fórmula en el producto.
4. El licenciatario suministrará por escrito al licenciante los resultados de las pruebas que se hubiesen llevado a cabo.
5. El usuario autorizado o licenciatario indicará al licenciante todos los productos a los que se aplicará la marca. El licenciatario informará al licenciante por escrito acerca de cualquier producto adicional al que se aplique la marca, después de la firma del Contrato.
6. El licenciatario se hará cargo del costo de las pruebas de control posteriores a la comercialización, en la medida en que tales pruebas sean exigidas por las autoridades oficiales o por el licenciante, con arreglo a los criterios especificados en el Anexo _____.
7. El licenciante pagará regalías por el uso de la marca en los productos aprobados, según se detalla a continuación _____.
8. Las regalías para el uso de la marca podrán ajustarse periódicamente mediante una notificación escrita cursada al licenciatario con _____ meses de anticipación. Los ajustes en las regalías no serán retroactivos y sólo podrán efectuarse respecto de ventas futuras. Las regalías válidas a la fecha de entrada en vigor del Contrato estarán debidamente especificadas.
9. El licenciatario llevará registros fieles y exactos de todas las ventas de sus productos que lleven la marca y presentará un informe de dichas ventas al licenciante o a una persona designada por el licenciante, dentro de los _____ días previos a la finalización de cada año.
10. El licenciatario se obliga a mantener en reserva toda la información contable y técnica que reciba y que se genere como consecuencia del presente Contrato.

11. El licenciatario no tendrá derecho a conceder sublicencias para el uso de la marca.
12. El licenciatario reconoce que el licenciante es propietario de todos los derechos sobre la marca, y no cuestionará la validez de la misma.
13. El licenciatario no adquirirá ni reclamará derecho sobre marca alguna en contra del licenciante, incluyendo la adquisición o uso de cualquier marca que sea similar al punto de poder confundirse con la marca. Se reconoce específicamente que todos los usos de la marca por el licenciatario permanecen a exclusivo beneficio del licenciante.
14. El licenciatario no hará modificación alguna de la marca en su aplicación, en los embalajes de sus productos ni en la publicidad.

Las especificaciones de la marca para su uso serán las siguientes: _____

15. El presente Contrato de Licencia de Uso será de _____ y se prorrogará por periodos similares salvo que una de las partes solicite a la otra la rescisión con _____ meses de anticipación.
16. El presente Contrato quedará terminado de inmediato cuando el licenciatario _____.
17. A la terminación del presente Contrato el licenciatario se obliga a dejar de usar la marca en los productos y en la publicidad. Sin embargo el material de embalaje ya impreso con la marca puede ser usado hasta que se agoten las existencias, pero por un plazo no mayor a _____. No obstante deberá pagar regalías por tales ventas aun después de la terminación del Contrato.
18. El licenciatario se obliga a realizar las acciones necesarias para resguardar y prestigiar la Marca, informando oportunamente al licenciante acerca de posibles infracciones que puedan cometer terceros respecto de la Marca.

C. Ejemplo de declaración de protección: Denominación de origen "SOTOL"

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6 fracción III, 157, 158, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede a la publicación de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen SOTOL, de acuerdo a lo siguiente:

I. Antecedentes

1.- Por escrito presentado el 11 de enero de 2001, en la oficina de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua y recibido en este Instituto el 1 de febrero del año 2001, se solicitó formalmente por el C.P. José Luis García Mayagoitia, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen.

2.- Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el Diario Oficial de la Federación el Extracto de la Solicitud de Declaración de Protección a la Denominación de Origen Sotol, el día 29 de noviembre de 2001.

3.- Por escrito presentado el 14 de enero de 2002, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se solicitó formalmente por el doctor Enrique Salinas Aguilera, Secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Coahuila, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen. Asimismo, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2002, solicita sea incluido el Estado de Coahuila en la solicitud de declaratoria, previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua.

4.- Por escrito presentado el 23 de enero de 2002, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se solicitó formalmente por el doctor Fernando Ulises Adame de León, Secretario de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural del Estado de Durango y el licenciado Jorge Andrade Cansino, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la adhesión a la solicitud de Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen, previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua.

II. Considerandos

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio de los solicitantes: La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en avenida Venustiano Carranza número 803, Chihuahua, Chih. La Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno

del Estado de Coahuila, ubicada en bulevar Isidro López Zertuche número 2791, 2 piso, colonia Los Maestros Saltillo, Coahuila, Coah. Las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango, con domicilio común ubicado en 5 de Febrero número 913 Poniente, zona Centro, Durango, Dgo.

2.- Interés jurídico de los solicitantes: Fundamentaron su interés jurídico en ser las tres dependencias de los gobiernos estatales de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango y que dentro de sus funciones, está la de procurar el mejoramiento de las industrias productoras de Dasyllirion y la destilación de la bebida alcohólica denominada Sotol, así como el fomento y el aprovechamiento integral de los recursos naturales, y el impulso a las actividades económicas tradicionales.

3.- Señalamiento de la denominación de origen: El nombre de la Denominación de Origen es Sotol y el producto que ampara es una bebida alcohólica originaria de la zona geográfica que abarcará todos y cada uno de los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

4.- Descripción del producto que abarcará la denominación incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración

El Sotol es la bebida alcohólica que se obtiene de las plantas conocidas comúnmente como Sotol o sereque, obtenidas de poblaciones naturales y cultivadas en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

El Dasyllirion es la planta cuyo nombre común es Sotol o sereque y pertenece a la familia de las liliáceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte aprovechable para la elaboración del Sotol, es la piña o cabeza.

Su descripción botánica es la siguiente:

Clase: Angiosperma.
Subclase: Monocotiledónea.
Familia: Liliáceas.
Género: Dasyllirion.

Las características, componentes, formas de extracción, procesos de producción o elaboración del producto, y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, serán siempre las que se fijen en la Norma Oficial Mexicana, que en su momento sea emitida por la autoridad competente, en los términos establecidos en la ley de la materia.

5.- Lugares de extracción

Todos los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

6.- Vínculos entre la denominación, el producto y el territorio

La zona de producción natural del Dasyllirion está ubicada en la provincia fisiográfica de la Meseta Central, la cual se encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental,

misma que es compartida por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, con características comunes fitogeográficas.

Los factores geográficos están determinados en un área de sierras calizas del Mesozoico que se elevan en los extensos valles aluviales, con cuencas hidrológicas cerradas en su mayor parte, compartida por las tres entidades federativas mencionadas.

En cuanto a los factores climáticos, la Meseta Central tiene un bajo contenido de humedad, de los tipos desértico y estepario, con prolongadas sequías, apto para el desarrollo de las plantas xerófilas, el clima es extremoso, con mucho calor en verano y heladas severas en invierno, y cuenta con grandes periodos de luz solar que demanda esta especie.

Por lo que se refiere a los factores edáficos, la confirmación de los suelos de esta zona es de gran riqueza en carbonatos de calcio, cuyos tipos corresponden a los xerosales y castañozem.

Los factores biológicos, poco alterados por la presencia del ser humano por las adversidades del medio ambiente, hacen que la reproducción natural, con la participación eólica y zoológica, se mantenga fundamentalmente en esta región.

Asimismo, con la documentación aportada por los solicitantes, por lo que se refiere a la tradición en la elaboración o producción del Sotol en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, se desprende lo siguiente:

La bebida de Sotol es extraída y producida en el Estado de Chihuahua, cada municipio presenta características propias, derivadas de la variedad de *Dasyliirion* y del proceso utilizado, lo que permite su identificación y distinción con otras bebidas nacionales y extranjeras. Existen vestigios que el Sotol han sido fabricados en dicho estado desde hace más de 800 años por los pobladores del Paquimé, después de las diferentes tribus de indígenas y apaches, siguiéndolos los españoles quienes implantaron métodos de destilación más eficaces y desde entonces a la fecha por los pobladores de dicho territorio, han rodeado este producto de historias, mitos y leyendas.

Se han encontrado restos de la planta del Sotol, en la Cueva de la Olla, cuya antigüedad data de la fase Buena Fe que va del 1060 al 1205 D.C., dichos restos fueron encontrados en el granero de la citada Cueva de la Olla en el Municipio de Madera.

En Paquimé, que data del 205 al 1260 D.C. se encuentran ya vestigios de hornos sotoleros, lo que indica que algunas de las tribus habitaban lo que hoy es el Estado de Chihuahua, como son los anasazis, los tarahumaras, los tobosos y los apaches.

En este periodo debe haber surgido el origen de la palabra Sotol, el cual proviene del náhuatl TZOTOLLIN.

La tradición sotolera del Estado de Chihuahua se remonta a más de 1000 años, al igual que el aprovechamiento de la planta del Sotol o sereque.

En la época colonial se introduce el proceso de destilación en la elaboración del Sotol que se elaboraba en la Nueva Vizcaya, proceso que introdujeron los españoles y en particular los franciscanos, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue hasta entonces que

comenzaron a fabricarse y beberse alcoholes destilados, ya que con anterioridad el uso de Sotol era con fines alimenticios, religiosos, medicinales o para elaborar cestería.

En el siglo XIX los apaches siguieron usando Sotol, y a principios del siglo XX ya se comercializaba el Sotol en barril con un precio determinado.

En los tiempos de la revolución se utilizó el Sotol de nueva cuenta para prevenir enfermedades reconociéndose propiedades curativas.

Asimismo, el Congreso del Estado en su Quincuagésima Novena Legislatura autorizó la reforma de la Constitución Política del Estado, así como del Código Municipal a efecto de que el Municipio de Coyame de dicho Estado, se llamara Coyame de Sotol.

A la fecha, el Sotol está citado dentro de la cultura autóctona de dicho estado en la música, poesía, literatura y refranes.

Por otro lado, en todos los municipios del Estado de Coahuila el Sotol crece de manera silvestre, ya que existe una extensión considerable de Sotol que comprende la zona de los Charcos de Figueroa, del Municipio de Ocampo, Coahuila, misma que se prolonga al Este y al Sur de la Sierra Hermosa de Santa Rosa y hasta Puerto Aura. De la Hacienda de Carrizalejo, situada al Norte de El Berrendo, Coahuila, se extiende otra zona de Sotol que continúa hasta La Presita, al Norte del Puerto del Aire. También se extiende una gran área de Sotol a 25 kilómetros al Este de Castaños, Coahuila, costeano la Sierra Madre Oriental de la que ocupa extensos lomeríos. En algunas de estas regiones se le ha explotado en vinatas.

Los nativos de Arizona, usaban los corazones de las plantas obteniendo un alimento similar al que se obtiene del maguey y además una bebida conocida como Sotol. Los habitantes de las cuevas de los ríos Grande y Pecos y en el área de la cultura Lipán, cocinaban en pozos con piedras calientes, a manera de tatema, y del centro ya cocido hacían una harina para preparar panecillos o tortas. Los mezcaleros y los chiricahuas utilizaban el Sotol en la misma forma que la planta del maguey comiendo las partes más tiernas.

Los apaches comían los tallos tiernos de las flores como una legumbre. En el Río Grande y el Río Pecos usaban las hojas los nativos para hacer sandalias y canastas, al igual que los tarahumaras.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. www.impi.gob.mx

D. Ejemplo de descripción técnica: Denominación de origen “Queso Manchego”

QUESO MANCHEGO (España)

NOMBRE DEL PRODUCTO

Denominación de Origen “Queso Manchego”

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega, exenta de calostros y productos medicamentosos que puedan incidir negativamente en la elaboración, maduración y conservación del queso.

Las características analíticas de la leche son:

Materia grasa: 6,5%.
Lactosa: 4% mínimo.
Proteínas: 4,5% mínimo.
Extracto seco útil: 11% mínimo.
Impurezas macroscópicas: Inferior al grado 3 de la norma UNE 34.100.
Acidez (DORNIC) 25% máximo
Prueba de reductasa con azul de metileno: 3 h. mínimo.
Cenizas: 0,8% máximo.

El “Queso manchego” es un queso graso (mínimo 45% materia grasa/extracto seco) con una maduración mínima de 60 días.

Las características físicas del queso al término de su maduración son las siguientes:

Forma: cilíndrica con caras sensiblemente planas.
Altura: de 7 a 12 cm.
Peso: entre 1 y 3,5 Kg.
Corteza: dura, de color amarillo, presentando las impresiones de los moldes o pleitas en la superficie lateral y de la flor en las caras planas.
Pasta: firme y compacta, de color variable desde el blanco hasta el marfil amarillento; puede presentar ojos pequeños desigualmente repartidos.
Sabor y aroma característicos.

Las características físico químicas del queso son:

PH: 4,5 a 5,8.

Extracto Seco: mínimo 55%

Grasa: mínimo del 50% sobre Extracto Seco.

Índice de refracción a 40° C: de 1,4530 a 1,4557.

Proteína total sobre ES: mínimo 30%

Cloruro Sódico: máximo 2,3% .

Para la detección de leches extrañas se aplicará la normativa contemplada en el Real Decreto 1533/1991, de 18 de octubre.

ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción está constituida por términos municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que constituyen la comarca de La Mancha (artículo 4º del Reglamento).

La zona de elaboración y maduración del queso manchego coincide con la zona de producción.

La superficie territorial amparada por la Denominación de Origen "Queso manchego" es de 34.280 Km² de la siguiente forma:

| | <u>Extensión</u> | <u>% de la comarca</u> |
|-------------|------------------------|------------------------|
| Albacete | 5.612 km ² | 16,26 |
| Ciudad real | 11.412 km ² | 33,33 |
| Cuenca | 8.129 km ² | 23,75 |
| Toledo | 9.127 km ² | 26,66 |

ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE LA ZONA

Los elementos que prueban que el "Queso Manchego" es originario de la zona son:

a) Características del producto

El queso presenta unas características organolépticas, físicas y químicas, mencionadas en el apartado correspondiente a la descripción del producto, y que le relacionan con su medio natural, producción y elaboración.

Pero estas características no son suficientes para garantizar su origen, ya que tan sólo los consumidores de la zona o los más habituados a su consumo lo identificarían con el mismo, por ello, el origen debe ir avalado.

b) Controles y certificación

Son requisitos fundamentales que avalan el origen del producto:

1. La leche procederá exclusivamente de ovejas de raza manchega de ganaderías inscritas, situadas en la zona de producción.
2. El ordeño, enfriamiento, conservación, recogida y transporte de la leche estarán controlados por el Consejo Regulador.
3. El queso se elabora en queserías inscritas dentro de la zona de elaboración, controladas por el Consejo Regulador.
4. La maduración y conservación se realiza igualmente en locales inscritos y controlados por el Consejo Regulador.
5. El producto final se somete a los análisis físico – químicos y organolépticos correspondientes para poder garantizar su calidad.
6. Finalizados todos los controles citados anteriormente, el producto sale al mercado con la garantía de su origen, materializada en la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador.

OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

La leche destinada a la elaboración del "Queso Manchego" procede de ganaderías inscritas y con las condiciones que se indican en el apartado 3).

La coagulación de la leche se provoca con cuajo animal u otras enzimas coagulantes que estén autorizados por el Consejo Regulador. La leche se calienta a 28-32° C durante 45 a 60 minutos.

La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos hasta conseguir granos de tamaño de 5 a 10 mm. A continuación se agita la masa, recalentándose hasta alcanzar 40° C.

En el moldeado se imprimen en las caras del queso la característica "flor" y en los lados la "pleita".

Una vez moldeados los quesos, se procede al prensado, en prensas adecuadas para este fin.

El salado puede realizarse de dos formas; húmedo o seco, utilizando cloruro sódico, siendo la duración máxima de 48 horas en caso de inmersión en salmuera.

La maduración de los quesos tiene una duración no inferior a 60 días, contados a partir de la fecha del moldeado, aplicándose durante este periodo las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que el queso alcanza sus características peculiares.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

1. Histórico

Desde tiempos muy remotos los habitantes de esta comarca se dedicaban al pastoreo y elaboración de queso, tal como hicieron todas las poblaciones primitivas.

Prueba de ello son los restos de cuencos, vasijas perforadas, queseras y otros utensilios que se encuentran en los museos de estas cuatro provincias.

El queso manchego aparece en algunas citas de documentos históricos y literarios, así, en el "Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La mancha" de Don Miguel de Cervantes, vincula claramente el queso con La Mancha.

En 1878, en la obra de Balaguer y Primo titulada "Explotación y fabricación de las leches, mantecas y quesos de diferentes clases", en uno de sus capítulos dedicado a los "principales quesos españoles", hace referencia en primer lugar al queso manchego.

En 1892, en el "Diccionario general de la cocina", de Ángel Muro, relaciona los quesos españoles de leche de oveja con el manchego. El mismo autor habla del queso manchego en "El Practicón", tratado completo de cocina, publicado en el año 1898.

En 1909 el libro de Buenaventura Aragón denominado "Fabricación de quesos y mantecas de todas clases", cita en una de sus páginas al queso manchego, apareciendo también en la "Guía del buen comer español", de Dionisio Pérez, publicado en el año 1929.

Esta denominación fue reconocida con carácter provisional por la Orden de 2 de julio de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Natural

a) Orografía

La comarca natural de La mancha está enclavada en la Submeseta Sur peninsular y se caracteriza por un relieve llano que desciende hacia el Atlántico en un perfil sin cambios en el que sólo rompen la uniformidad del paisaje pequeñas elevaciones en el extremo occidental de la región junto con la presencia de pequeños cerros debida a núcleos rocosos resistentes a la erosión.

b) Suelos

La Mancha es una elevada llanura situada en la meseta central de la península Ibérica que se asienta sobre suelos calizos-arcillosos del Mioceno (tercer periodo de la Era terciaria), los terrenos destinados a pastos están formados por substratos ricos en calizas o margas, cuya vegetación potencial es un bosque cuyos árboles y arbustos se conservan verdes todo el año, como las encinas y carrascos, que ocupan buena extensión

c) Clima

La climatología de la región ofrece un carácter extremado, con grandes oscilaciones, tal como corresponde al tipo continental, con inviernos muy duros y veranos calurosos, que alcanzan en ocasiones los 40° C, con unas variaciones térmicas diarias a veces de 20° C y anuales de 50° C. Las precipitaciones son escasas, lo que sitúa a la región en la llamada España árida, con un ambiente de extremada sequedad, con una humedad relativa de un 65%.

d) Hidrografía

El territorio regional está surcado por cuatro ríos principales: el Tajo y el Guadiana, que vierten sus aguas al Atlántico, y el Júcar y el Segura, pertenecientes a la cuenca mediterránea.

Cabe también señalar gran cantidad de embalses y pozos; estos últimos afloran aguas freáticas. La red hidrográfica se completa con los afluentes de los ríos principales, Tajo y Guadiana, y numerosos embalses que se hallan en explotación, tanto para el riego como para el aprovechamiento hidroeléctrico.

e) Flora

La Mancha es una comarca de gran extensión donde coexisten la sierra y la llanura, siendo prácticamente imposible que existan zonas que de una forma u otra no sean aprovechadas para el pastoreo del ovino manchego. Las tierras cultivadas aportan los restos de cosechas; en el cereal las ovejas pastan la paja y las espigas de grano que han quedado como resto de la recolección. A tener en cuenta son los rastrojos de leguminosas con sus pajas de alto contenido proteico, de veza, de garbanzo y sobre todo de lenteja. De no menos importancia resultan los aprovechamientos otoñales de los pámpanos de las abundantes vides.

Los terrenos incultos destinados a pastoreo están formados por substratos ricos en calizas o margas, teniendo como vegetación potencial un bosque perennifolio de encinas o carrascas (*Quercus Ilex*). En las pendientes crece el monte bajo de coscoja (*Quercus Coccifera*) y espinos negro (*Rhamnus Lycitoides*) y a lo largo de los cursos de agua, las alamedas y las olmedas representan la vegetación de las riberas manchegas.

Desde el punto de vista ganadero cabe destacar los pastizales que ocupan los claros de los matorrales, así tenemos los pastos anuales, siendo las plantas presentes en estos pastos: *Medicago Mínima*, *Scorpirus Subillosa*, *Astrafalus Sesameus*, etcétera.

Los madajales forman los más interesantes pastos para el ovino; en ellos está la *Poa Bulbosa* acompañada de su importante núcleo de leguminosas, tal como: *Medicago Rigidula*, *Medicago Lupulina*, *Medicago Trunculata*, *trigonella Polyderata*, *Coronilla Scorpioides*, etcétera.

En suelos profundos y frescos pueden darse "fenelares" que son densos pastizales con predominio de plantas vivaces y bianuales, cuya fisonomía está dada por la gramínea *Bracnypodium Phoenicoides*.

3. Sistemas de producción y elaboración

a) Producción

La raza Manchega es de las razas ovinas que han sabido mantener su pureza, exenta de cruzamientos, adaptándose a lo largo del tiempo a la explotación del pastoreo en zonas áridas.

La oveja manchega se explota en pastoreo a lo largo de todo el año, aprovechando los recursos naturales; en aprisco es ayudada con ración de concentrados, henos y subproductos. Su peso oscila entre los 55 y 70 Kg. Y su apariencia corporal varía dependiendo de las condiciones de explotación.

Su ciclo ovárico es continuo, por lo que los corderos pueden obtenerse a lo largo de todo el año; entran en gestación, por primera vez, entre los diez y trece meses de edad. La fertilidad es del 100%.

b) Elaboración

El aprovechamiento de la leche en la elaboración del queso ha sido una práctica habitual en las ganaderías de la zona. Dentro de la fase de elaboración destacaremos el empleo de la pleita, que en su origen era de esparto. Sin duda fueron los romanos los que aportaron esta peculiar característica al queso, conservándose a través de los años, pues según algunas citas bibliográficas. La Mancha era considerada como el antiguo campo espartario de los romanos. Actualmente se utilizan moldes más higiénicos (de plástico) imitando el dibujo.

El hecho de que sea un queso de pasta prensada es una característica que contribuye a la mejor conservación del queso en este tipo de climas.

ESTRUCTURA DE CONTROL

El control de la denominación de origen corresponde al Consejo Regulador, órgano profesional formado por representantes del sector productor y elaborador.

Está constituido por:

- Un Presidente
- Un Vicepresidente
- Ocho Vocales en representación del sector ganadero
- Ocho Vocales en representación del sector elaborador y exportador
- Un Vocal Técnico con conocimientos en ganadería e industrias lácteas.

Ámbito de Competencias

En lo territorial: en la zona de producción, elaboración y maduración.

En razón del producto: los protegidos por la denominación de origen en cualquiera de sus fases de producción, elaboración, maduración, circulación y comercialización.

En razón de las personas: por las inscritas en los diferentes registros.

Funciones

- Elaborar y controlar los diferentes registros.
- Orientar, vigilar y controlar la producción, acondicionamiento y calidad de los quesos protegidos. Los servicios de Control y Vigilancia se realizan por inspectores habilitados por la Administración correspondiente, que actúan de forma imparcial respecto de los productores y transformadores.
- Calificar el producto.
- Promocionar y defender la denominación de origen.
- Resolver los expedientes sancionadores por incumplimiento del Reglamento.
- Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica para obligarse y comparecer en juicio, ejerciendo las acciones que le correspondan en su misión de representar y defender los intereses generales de la denominación de origen.

ETIQUETADO

Las etiquetas comerciales, propias de cada firma inscrita, deben ser aprobadas por el Consejo Regulador.

Figurará obligatoriamente en ellas la mención: Denominación de origen "Queso Manchego".

El producto destinado al consumo irá provisto de contraetiquetas numeradas y expedidas por el Consejo Regulador, que serán colocadas en la industria inscrita y siempre de forma que no permita una nueva utilización de las mismas, además, cada pieza de queso manchego en una de sus caras llevará una placa de caseína numerada y seriada que se coloca en la fase de moldeado de las piezas.

REQUISITOS LEGISLATIVOS NACIONALES

- Ley 25/1970 e 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes.
- Orden de 2 de julio de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se reconoce con carácter provisional la Denominación de Origen "Queso Manchego".
- Orden de 23 de noviembre de 1995, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se ratifica el reglamento de la Denominación de Origen "Queso Manchego".

Fuente: "Denominaciones de Origen y Específicas de Productos Agroalimentarios de Origen Animal". Tomo I. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Madrid, 1996. Textos elaborados por Luis Herrero Álamo y Pilar de las Heras Martínez, con la colaboración de los Consejos Reguladores correspondientes.

Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28