



Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Vol. 27 (2023), pp. 60-78

ISSNe: 2530-6324 || ISSN: 1138-039X

DOI: <https://doi.org/10.17979/afdudc.2023.27.0.9796>

UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA ESTADOUNIDENSE DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

AN APPROACH TO THE UNITED STATES SYSTEM OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS PROTECTION

JAIME PENSADO SANDE

Doctorando en el Programa Oficial de Doctorado

en Derecho Administrativo Iberoamericano

<https://orcid.org/0000-0002-6259-6319>

Recibido: 28/06/2023

Aceptado: 20/11/2023

Resumen: En el presente artículo se pretende exponer el régimen jurídico estadounidense de las indicaciones geográficas y mostrar sus diferencias con el vigente sistema europeo. Para ello se parte de la normativa internacional de la que ambos forman parte: el Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye la llave que permite la coexistencia de los dos sistemas: el sistema *sui generis*, abanderado por la Unión Europea, y el sistema marcario, cuyo defensor son los Estados Unidos de América. Las diferencias entre ambos son numerosas, y lejos de acercar posturas, parece que la tendencia dista mucha de estar dirigida a encontrar un acuerdo, lo que sin duda redundaría en beneficios para los consumidores y los consumidores a ambas orillas del Atlántico.

Palabras clave: Indicaciones geográficas, Estados Unidos, Unión Europea, sistema *sui generis*, Derecho de marcas

Abstract: In this article, the aim is to present the legal framework of geographical indications in the United States in order to highlight its differences with the current European system. To do so, we start with the international regulations in which both systems are involved: the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, which serves as the key to the coexistence of the two systems—the *sui generis* system advocated by the European Union and the trademark system defended by the United States of America. The differences between the two are numerous, and far from bridging the gap, it seems that the tendency is

far from being directed towards reaching an agreement, which undoubtedly would result in benefits for consumers on both sides of the Atlantic.

Keywords: Geographical indications, United States, European Union, sui generis system, Trade law

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. DOS SISTEMAS ENFRENTADOS: EL SISTEMA *SUI GENERIS* EUROPEO V. EL SISTEMA MARCARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 1. La regulación internacional de las indicaciones geográficas: el Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Sistema de Lisboa. 2. Breve exposición del sistema *sui generis* europeo. 3. La visión estadounidense del sistema europeo. III. LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE. 1. *American Viticultural Areas* (AVA). 2. *Geographical Certification Marks*. IV. UNA PREDICCIÓN DE FUTURO A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

* * *

I. INTRODUCCIÓN

Indicación geográfica, denominación de origen, indicaciones de procedencia, marcas... La lista de términos que a priori son idénticos y que se contemplan en diversos textos normativos, tanto nacionales como internacionales, es sumamente amplia. Y sus límites y características no siempre están claras. Esa variedad y llamativa falta de concreción conceptual podría justificar un uso incorrecto de la terminología. De ahí que se pueda llegar a afirmar, si bien con prudencia, que la confusión sea entendible.

En este artículo no se pretende realizar un examen exhaustivo de las características y límites de cada una de esas figuras, sino mostrar las numerosas y notables diferencias que existen entre las concepciones europea y estadounidense sobre las indicaciones geográficas, entendidas estas últimas en su sentido más amplio. En definitiva, de lo que se trata es de poder dar respuesta a algunas preguntas: ¿Cuáles son las razones, independientemente de su naturaleza, que provocan la existencia de dos visiones tan dispares sobre las indicaciones geográficas? ¿Cuáles son las diferencias más destacables entre ambos sistemas? ¿Las consecuencias derivadas de los mismos en cuanto al nivel de protección que otorgan son muy diferentes? ¿Cuáles son las consecuencias para los consumidores y productores? ¿Cómo afecta al comercio?

Como la tarea no es sencilla, puede resultar conveniente recordar, y con un mero ánimo introductorio, que fue Europa el continente en el que nacieron las primeras iniciativas legislativas nacionales dirigidas a la protección en el comercio de los nombres de sus productos más señeros, siendo Francia el país que marcó el paso a través de la conocida y criticada *Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine*. Es necesario poner de relieve que fue a finales del siglo XIX cuando se aprobaron las primeras normas

con vocación internacional: el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) y el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 14 de abril de 1891 (AMIP). La elaboración de estas normas encontró su justificación en que, durante el siglo XIX, y conforme la práctica comercial comenzaba paulatinamente a internacionalizarse, se puso de relieve la necesidad de proteger la vinculación existente entre determinados productos y su lugar de procedencia, si bien el concepto de denominación de origen tardaría unos años en desarrollarse.

Independientemente de la materia de que se trate, la regulación a nivel internacional siempre exige un esfuerzo adicional. No es una tarea sencilla conjugar tradiciones jurídicas dispares. Los intereses comerciales de Europa y los Estados Unidos son coincidentes en no pocas ocasiones, pero en el ámbito de las indicaciones geográficas ese entendimiento es inexistente. Esas diferentes tradiciones chocan frontalmente: la propia de la angloesfera, capitaneada por los Estados Unidos de América, y la europea.

II. DOS SISTEMAS ENFRENTADOS: EL SISTEMA *SUI GENERIS* EUROPEO V. EL SISTEMA MARCARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

1. La regulación internacional de las indicaciones geográficas: el Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Sistema de Lisboa

Para comprender las diferencias entre los dos sistemas que han provocado el estado actual de la cuestión es necesario partir de los dos textos internacionales de referencia en materia de indicaciones geográficas: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocidos en castellano como los Acuerdos sobre los ADPIC y el Sistema de Lisboa, compuesto por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, de 31 de octubre de 1958, y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, de 20 de mayo de 2015.

Con la intención de alcanzar una visión panorámica, puede ser conveniente recordar que uno de los cuatro objetivos que se persiguieron con la firma de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944 fue la estimulación del comercio internacional, para lo que se estimó conveniente la creación de una organización internacional del comercio. Sin embargo, no fue hasta 1947 cuando se alcanzó un acuerdo intergubernamental, y por lo tanto fuera del período de vigencia de Bretton Woods, y se creó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ampliamente conocido como GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Pese al espíritu de provisionalidad con el que fue creado, lo cierto es que fue la principal referencia en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales desde su creación hasta 1995, año en el que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), heredera en muchos aspectos del GATT, pero sin duda más ambiciosa, al incluir en su regulación aspectos que van más allá de las mercancías, como la agricultura, los textiles, los servicios o la propiedad intelectual, sin olvidar además sus competencias en materia sancionadora o los mecanismos que integra para solucionar diferencias entre sus miembros.

A la hora de analizar lo que supuso el GATT, uno de sus elementos troncales fueron las diferentes rondas de negociaciones multilaterales, y fue en la última etapa, conocida como la

Ronda de Uruguay, que transcurrió desde 1986 a 1994, en la que se introdujeron por primera vez la agricultura, los textiles, los servicios y la propiedad intelectual. El resultado de esos procesos de negociación consistió en el Acta Final de Marrakech de 1994, que contiene un Acuerdo General por el que se creó la OMC y 4 anexos. En el primer anexo se encuentran los acuerdos internacionales de comercio, y se dividen en el Anexo 1A, que contempla el Acuerdo de Comercio sobre Mercancías (GATT); el Anexo 1B, relativo al Acuerdo de Comercio sobre Servicios (GATS), y finalmente el Anexo 1C, constituido por Acuerdo de sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como TRIPS por sus siglas en inglés (*Trade Related Intellectual Property Rights*) o en castellano Acuerdo sobre los ADPIC.

El contenido de este último acuerdo descansa fundamentalmente sobre un conjunto de principios de carácter básico sobre la propiedad intelectual dirigidos a lograr una armonización de los sistemas vigentes en los países firmantes, constituyendo en la actualidad el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual, si bien es cierto que no es el único, ya que también se pueden mencionar el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Protección Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. El Acuerdo está compuesto de cinco partes: principios básicos y obligaciones generales, normas mínimas de protección, prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, procedimientos y recursos internos para la observancia y respeto de los derechos de propiedad intelectual, y finalmente un conjunto de disposiciones transitorias para la aplicación de las reglas en el ámbito nacional. Es en la parte que regula las normas mínimas de protección donde se definen cada uno de los siete derechos de propiedad intelectual y se fijan los períodos de protección: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, protección de la información no divulgada y una serie de pautas para el control de las prácticas anticompetitivas. Conviene señalar que en la actualidad existen no pocas voces que critican la propiedad industrial en general, entendida como un conjunto de derechos que corresponden a autores y otros titulares, como artistas o productores, por las obras fruto de un proceso creativo, y las patentes en particular. Economistas como AKCIGIT y ATEs sostienen que una de las posibles causas de la pérdida del desarrollo empresarial y estancamiento de los Estados Unidos viene determinada por el monopolio que suponen las patentes. La razón es que desde principios del siglo XX las grandes empresas de ese país americano han desarrollado una práctica consistente en realizar patentes sistemáticas en relación con el desarrollo tecnológico, provocando que empresas de menor tamaño encuentren dificultades para imitar o implementar su tecnología. Consecuentemente, la competencia entre ambos grupos se reduciría, provocando que las grandes no se vieran en la apremiante necesidad de realizar invenciones e innovaciones tecnológicas. De todas formas, ahora no se trata de analizar las ventajas o desventajas de la propiedad industrial. Independientemente de esas observaciones, lo cierto es que una de esas categorías en las que se divide la propiedad industrial en el Acuerdo sobre los ADPIC son las indicaciones geográficas, cuya regulación se recoge en los artículos 22 a 24.

Conviene comenzar desgranando la definición contemplada en el primer apartado del artículo 22, que dice que «son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico». Las observaciones que se pueden realizar sobre este precepto son varias. En

primer lugar, sorprende que falte en qué consiste una indicación geográfica. En esa definición se establece su marco conceptual, pero falla en fijar qué es. Y es que en realidad la indicación geográfica, del mismo modo que sucede, por ejemplo, con la denominación de origen protegida, es un nombre, que podrá ser geográfico o no en función de lo que determine la norma que la regule. En todo caso, el artículo 22 del Acuerdo de los ADPIC destaca por recoger un concepto amplio de indicación geográfica cuyos elementos son muy similares a los del concepto de denominación de origen tanto del Acta de Ginebra como del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, realizando un análisis más detallado se pueden identificar las diferencias. Por un lado, el Arreglo de Lisboa incidía en que era una denominación geográfica, cuestión obviada por la definición del artículo 22, por lo que se puede entender que puede constituir cualquier medio, signo o método de identificación de un territorio. Siguiendo a BOTANA AGRA, podría concluirse que en el concepto de indicación geográfica del artículo 22 el vínculo cualitativo carece de la intensidad del Arreglo de Lisboa, ya que en el primero se alude a «determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico». Podría llamar la atención que no se tomase como referencia el sistema de protección europeo, en el que se distingue la denominación de origen protegida de la indicación geográfica protegida, ya que en 1995 estaba plenamente implantado. La única explicación posible que pudiese justificar el hecho de que no se siguiera dicho esquema, y en palabras de BOTANA AGRA, es que se intentase conciliar las concepciones europea y americana. Retomaré esta cuestión en los apartados correspondientes.

En todo caso, de una lectura conjunta de los artículos 22 y 23 se desprende que existen dos mecanismos de protección. En este punto la opinión de la doctrina es unánime, ya que se diferencian con claridad un nivel ordinario, contemplado en el artículo 22.2, y uno de carácter adicional que regula el artículo 23, reservado a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. El primero, en principio destinado y aplicable a cualquier producto, exige la protección de las indicaciones geográficas para evitar que se «induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto» y que se cometa un «acto de competencia desleal» a través de «la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen». Además, hay que tener en cuenta que el apartado cuarto establece que esa medida también «será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio». Por su parte, que el adicional se califique así indica que se pretende impedir el uso de cualquier indicación geográfica aunque no exista ningún riesgo de engañar a los consumidores, al impedir que se «identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas». De todo ello se podría concluir que el sistema tutelar de las indicaciones geográficas gira alrededor de los vinos y bebidas espirituosas, cuya fortaleza se podrá atestiguar con motivo de la polémica entre el Champagne y el Gobierno de la Federación de Rusia.

Desde 2001, año en el que se celebró la Ronda de Doha, se han puesto sobre la mesa diversas propuestas de modificación desde la Unión Europea, si bien no se puede afirmar que hayan llegado a buen puerto. La primera consiste en la creación de un registro de ámbito internacional en el que se inscriban las indicaciones geográficas, lo que conlleva una protección más exhaustiva. En segundo lugar, también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de extender el máximo nivel de protección, actualmente circunscrito a los vinos y a las bebidas espirituosas a otros productos. Sin embargo, la que más revuelo ha causado en el otro lado del Atlántico fue la última, consistente en permitir que los países miembros puedan recuperar las indicaciones geográficas que actualmente se utilizan y no se encuentran protegidas en los demás países. Más adelante se volverá a retomar esta cuestión.

Si los Estados Unidos forman parte del Acuerdo sobre los ADPIC, no se puede afirmar lo mismo con relación al Sistema de Lisboa. Nacido al amparo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo cierto es que el país americano no forma parte del Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Y ello sobre la base de una serie de argumentos que se expondrán con posterioridad.

De todo lo anterior se desprende que la configuración del sistema de protección que se dispense a las indicaciones geográficas dependerá de la voluntad del legislador estatal. En Europa se ha implementado un verdadero sistema *sui generis* en el que destacan dos figuras: la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida. Por su parte, en los Estados Unidos las indicaciones geográficas se protegen a través de un sistema marcario en el que destacan las siguientes figuras que serán objeto de análisis en los siguientes apartados: las *American Viticultural Areas*, las *regular marks*, las *geographical certification marks*, las *collective membership marks* y las *common law marks*.

2. Breve exposición del sistema *sui generis* europeo

El camino iniciado por el legislador comunitario se enfocó en los productos v́nicos. En efecto, el Reglamento (CEE) n° 24/1962 del Consejo, de 13 de abril, sobre el establecimiento progresivo de una organizaci3n común de mercado del vino recogía en su artículo 4 un mandato dirigido al Consejo consistente en la elaboraci3n de la normativa concerniente a los llamados vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD). No fue hasta 1992 cuando el legislador europeo optó por aplicar un r3gimen de calidad a los productos agŕcolas y alimenticios, iniciativa que cristalizó en el Reglamento (CEE) n° 2081/1992, de 14 de julio, relativo a la protecci3n de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agŕcolas y alimenticios a trav3s de dos figuras: las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Con este reglamento se perseguía una armonizaci3n de la regulaci3n preexistente en los ordenamientos internos de algunos Estados miembros de la Comunidad Econ3mica Europea, lo que suponía limitaciones a la hora de respetar el principio de libre circulaci3n de mercancías en el ámbito comunitario. Asimismo, supuso la instauraci3n de dos figuras diferentes, ya que la intensidad del vínculo entre el origen y el producto y sus características definitorias era diferentes, pero que gozan del mismo sistema de protecci3n.

Cabría pensar que llegado este punto se produciría una reforma en el r3gimen de los productos v́nicos, pero nada más lejos de la realidad. Se procedió a la derogaci3n del Reglamento (CEE) n° 2081/1992 y a la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protecci3n de las indicaciones geográficas y

de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que en realidad no supuso un cambio drástico. Era evidente que tras más de cuatro décadas de vigencia del Reglamento (CEE) nº 24/1962 la reforma en el sector vínico era inevitable. El Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, cuyo objetivo era «modificar a fondo el régimen comunitario que se aplica al sector vitivinícola con el fin de alcanzar los objetivos siguientes: aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios; consolidar la fama que tienen los vinos comunitarios de calidad de ser los mejores del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos tanto en la Comunidad como a escala mundial; crear un régimen vitivinícola basado en normas claras, sencillas y eficaces que permita equilibrar la oferta y la demanda y que preserve las mejores tradiciones de la producción vitivinícola comunitaria, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que toda la producción respeta el medio ambiente» .

En la actualidad, tanto el Reglamento (CE) nº 510/2006 como el Reglamento (CE) nº 479/2008 se encuentran derogados. Así, el sistema está compuesto por múltiples normas jurídicas que, procedentes de determinadas instituciones de la Unión Europea, pueden agruparse en dos sectores: el de los productos agrícolas y alimenticios y el de los productos vitícolas. Las normas que pertenecen al primero son las siguientes:

- El Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- El Reglamento Delegado (UE) nº 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales.
- El Reglamento Delegado (UE) nº 665/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de utilización del término de calidad facultativo «producto de montaña».
- El Reglamento de ejecución (UE) nº 668/2014 de la Comisión de 13 de junio de 2014 que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Por su parte, el corpus normativo dirigido a regular el segundo sector está formado por las siguientes normas:

- El Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008, del Consejo.
- El Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se crea la Organización Común de los Productos Agrarios.

- El Reglamento (CE) n° 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
- El Reglamento de Ejecución (UE) n° 716/2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 110/2008.
- El Reglamento (UE) n° 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vinícolas aromatizados.

De este modo, el Reglamento 1151/2012 dibuja tres regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El primero está constituido por la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, figuras destinadas a asegurar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica una remuneración justa por las cualidades de sus productos, garantizar a los nombres de esos productos una protección uniforme en todo el territorio de la Unión como un derecho de propiedad intelectual, y finalmente, proporcionar a los consumidores información clara sobre las propiedades que confieran valor añadido a dichos productos. Junto con ese primer nivel de protección, quizás el más conocido por el público, el Título III del reglamento establece el relativo a la especialidad tradicional garantizada, para finalizar con los términos de calidad facultativos. Quizás la elección del nombre del sistema no ha sido la más acertada. Al hablar de regímenes de calidad se da a entender que todas las figuras que lo componen garantizan la calidad, cuando no es así, puesto que no es un elemento de la especialidad tradicional garantizada. Tampoco parece conveniente usar la expresión indicación geográfica que figura en la página web de la Comisión. En ésta se explica que las indicaciones geográficas comprenden la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida, dando lugar a confusión.

Tal y como se adelantó en el epígrafe introductorio, el objeto de este artículo no es desgranar los caracteres de estas figuras, pero es fundamental mostrar sus líneas maestras. En relación con la denominación de origen protegida, hay que acudir, en el Reglamento 1151/2012 a su artículo 5.1, en que se define como «un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; b) cuya calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida». Por otra parte, el Reglamento 1308/2013 fija su definición en el artículo 93.1.a), que dice que es «el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 92, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) la calidad y las características del producto se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él; ii) las uvas utilizadas en la elaboración del producto proceden exclusivamente de esa zona geográfica; iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; y iv) el producto se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera*». Por su parte, el concepto de indicación geográfica protegida se contempla en el artículo 5.2 del Reglamento 1151/2012 como «un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o un país, b) que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida»,

mientras que en el segundo se contempla como «una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 92, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico; ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica; iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*». De las definiciones expuestas se puede concluir que la principal diferencia reside en la exigencia del vínculo, y este esquema es el que desde la Unión Europea se quiere exportar al ámbito de la OMC mediante una reforma del Acuerdo sobre los ADPIC, persiguiendo el objetivo de que los países menos desarrollados se beneficien, si bien es cierto que, como advierten BABCOCK Y CLEMENS solo es cierto si forman parte de la OMC¹.

3. La visión estadounidense del sistema europeo

La postura que han mantenido los Estados Unidos en la esfera internacional en relación con las indicaciones geográficas y la que sostienen la inmensa mayoría de los autores de dicho país que han realizado una aproximación a este tema son coincidentes: el sistema europeo dista mucho de ser ideal.

Para comprender el estado actual de la cuestión es conveniente retomar el apartado 2.1 de este artículo, en el que se expuso que desde la Unión Europea se pretende, desde hace muchos años, reformar el régimen jurídico del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a las indicaciones geográficas. Ya la Ronda de Doha, celebrada en 2001, puso de relieve el distanciamiento entre las perspectivas estadounidense y europea en relación con esta cuestión, como acertadamente señalan BABCOCK Y CLEMENS². Quizás la polémica se manifestó de un modo más concreto cuando en 2003 el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, a propuesta de los Estados Unidos y Australia, procedió a revisar la normativa de la UE en materia de marcas e indicaciones geográficas obligando a su reforma.

El objetivo de la Unión Europea es establecer a nivel de la OMC un sistema similar al que existe en la actualidad en la propia Unión, con un registro internacional de nombres. Sin embargo, la medida más polémica consiste en la adopción de la política de *claw back*. Para entenderla hay que tener en cuenta que hay nombres que en Europa asociamos con productos originarios de ciudades o regiones, y que por proceder de ellas dichos productos gozan de una serie de características o cualidades que los diferencian notablemente de sus semejantes. Y precisamente por ello, únicamente los productos procedentes de esa zona puedan llevar el nombre de su lugar de origen. Esta concepción tradicional europea choca frontalmente con la estadounidense, en la que términos como Champagne se consideran genéricos, de forma que con el nombre del territorio no se hace referencia a que el producto proceda de esa región francesa. Bajo ese razonamiento sería perfectamente posible comercializar en el mercado un producto bajo el nombre de California Champagne, algo impensable en la Unión Europea. Idéntico panorama sufre el *Parmigiano Reggiano*. La compañía Kraft genera millones de

¹ BABCOCK, Bruce; CLEMENS, Roxanne: «Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products», *MATRIC*, 2004, pág. 12.

² Ídem, pág. 1.

dólares anualmente de ventas de productos como queso parmesano. Además, Kraft ya ha sido forzado a cambiar el nombre del queso que venden en la Unión Europea como *Pamesello*.

Esta percepción choca frontalmente con la europea. ¿Cómo es posible que se pueda vender un queso en cuyo etiquetado pueda figurar la expresión Parmigiano-Reggiano y no proceda de esa zona de Italia? La razón que justifica la postura estadounidense es única y exclusivamente económica. Hay autores como WATSON que han buscado distintos argumentos en busca de sostener la posición americana, pero en última instancia se debe a una cuestión económica. Piénsese que de adoptarse el modelo europeo a nivel de la OMC, algunos nombres tan señeros como Champagne, queso Feta o Bologna dejarían de tener la consideración de términos genéricos en la legislación estadounidense, de modo que los productores del país americano tendrían que dejar de utilizarlos en el mercado. Las consecuencias económicas serían desastrosas para la industria agroalimentaria estadounidense. Se ha llegado a sostener que, si se siguiese el esquema europeo, muchas marcas se verían afectadas, hasta el punto de que empresas multinacionales han construido su reputación sobre productos que originalmente procedieron de Europa.

Es evidente que, en caso de aceptarse la visión europea, los más beneficiados serían los productores europeos. Tal y como ponen de relieve BABCOCK Y CLEMENS, hay que tener en cuenta que los viticultores, queseros y demás profesionales emigraron al nuevo mundo y se adaptaron a los alimentos del nuevo mundo, y por lo tanto sus métodos de producción a las condiciones de América. Eso no significa necesariamente que los productores estadounidenses se tengan que quedar atrás. La relevancia de su sector agroalimentario es de primer orden, y más aún teniendo en cuenta el panorama geopolítico actual. Como señalan dichos autores, podría desatar la creatividad de los granjeros y compañías alimentarias estadounidenses, de modo que un eventual cambio en esta política podría incrementar los incentivos para crear y registrar nuevos productos y marcas en base al origen geográfico, y que una economía global significa que las regulaciones de marcas que se aplican dentro de un solo país y que requieren un registro separado en varios países ya no son suficientes para maximizar el potencial de ganancias de los productores³.

Es notoria la preocupación de las diferentes Administraciones estadounidenses sobre esta cuestión. Así se manifiesta en el informe elaborado por el *Congressional Research Service*, documento en el que se pone de relieve que el uso de las indicaciones geográficas se ha convertido en un problema de comercio internacional, especialmente para los productores estadounidenses. Es evidente que, en el supuesto de que el Acta de Ginebra acabe por permitir a la Unión Europea el registro internacional de indicaciones geográficas implicaría la imposición de límites adicionales al uso, a los que los estadounidenses se oponen sobre la base de que se trataría de términos genéricos. Como afirma William WATSON, ello supondría que un gran número nombres de alimentos y bebidas tendrían que desaparecer de las estanterías de los supermercados de los Estados Unidos, de forma que las compañías tendrían que inventar nuevos nombres para vinos o quesos. Desde ese punto de vista, el sistema europeo supondría una usurpación injusta del valor creado por ese nombre, una suerte de privilegio de los productores tradicionales a expensas del bienestar del consumidor y del crecimiento económico⁴. Consecuentemente, se produciría una preocupante reducción de la

³ Ídem, pág. 15.

⁴ WATSON, William, «Reign of Terroir. How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications», *Policy Analysis. Cato Institute*, 787, 2016, pág. 2.

innovación y la competitividad. En no pocas publicaciones se clama que la postura europea es claramente proteccionista, un intento de controlar el uso de términos genéricos que corresponden a ciudades o regiones europeas en las que se hicieron por primera vez esos productos. Por ello, la postura oficial consiste en luchar contra el intento de la Unión Europea de expandir sus indicaciones geográficas a lo largo y ancho del globo, para lo que, según William WATSON, se deben paralizar los intentos de reforma en el seno de la OMC, asegurar la apertura a nuevos mercados para nombres genéricos a través de acuerdos bilaterales de libre comercio, y finalmente, evitar que las indicaciones geográficas sean objeto de negociación en el tratado de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocido como TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), cuestión que se abordará posteriormente. Por su parte, desde la Unión Europea se afirma que su sistema protege a los consumidores previniendo de la publicidad fraudulenta, y que el uso genérico de nombres de lugares viola injustamente los derechos de propiedad intelectual de productores tradicionales, y que la protección de las indicaciones geográficas promueve el crecimiento económico y el desarrollo de las zonas rurales. A mayor abundamiento, desde los líderes de los comités judiciales y de comercio del Congreso de los Estados Unidos se afirmó que a dicho país no se le dejó participar significativamente en el proceso de negociación, y que el Acta se adoptó a pesar de la objeción de múltiples miembros de la OMPI.

En todo caso, la postura de los Estados Unidos en esta cuestión es cuanto menos contradictoria con la que sostienen en otros ámbitos de la propiedad industrial, habida cuenta de las luchas con China. Por un lado, critica el supuesto monopolio de nombres que conlleva el sistema europeo, pero, por otro lado, es evidente que desde diferentes instancias políticas, principalmente desde aquellos estados con un alto volumen de producción agroalimentaria, se está incentivando la creación de figuras como las *geographical certification marks* con la intención de que los productores puedan diferenciar sus productos y así añadir valor en virtud de la región de la que proceden. BABCOCK Y CLEMENS se preguntan acertadamente que, teniendo en cuenta el creciente interés de productores en usar indicaciones geográficas, ¿cuáles son las razones que justifican que la postura del Gobierno federal siga siendo opuesta a un sistema que, a priori, podría fortalecer el sector agrícola estadounidense? La respuesta ya se dejó entrever anteriormente: evitar que las compañías estadounidenses que comercializan productos con nombres de regiones o localidades europeas sufran elevadísimas pérdidas económicas como consecuencia de una restricción en el uso de esos nombres.

III. LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE

Tal y como se afirmó en el apartado correspondiente, el Acuerdo sobre los ADPIC posibilita que los diferentes Estados miembros protejan las indicaciones geográficas a través de diferentes sistemas. Desde 1929 a través de la Convención Interamericana los Estados Unidos han optado por privilegiar el sistema marcario. La razón no es sorprendente si se atiende a la evidencia histórica, y es que desde 1836, año en el que se creó la *Patent Office*, la relevancia de este sector del ordenamiento fue cada vez mayor en el país americano, si bien parece que ya desde 1825 existían resoluciones haciendo mención de él⁵. Y desde ese primer

⁵ FRIEDMAN, Lawrence, *A History of American Law*, New York, Simon and Schuster, 1985, pág. 437.

momento el número de litigios ha sido abultado⁶. Tal y como ha señalado ERRÁZURIZ TORORELLI «En Estados Unidos se privilegia el sistema marcario por el cual una indicación geográfica puede registrarse al igual que las marcas colectivas o de certificación, sin perjuicio que se establezcan derechos sobre la denominación por el *common law*»⁷.

Las particularidades del sistema estadounidense son tales que, como ha señalado ZAHN, choca con las bases del derecho marcario⁸. Las tensiones que se producen entre todas esas figuras se encuentran representadas por el hecho de que ni siquiera se puede encontrar una definición de indicación geográfica en el sistema legal estadounidense. En todo caso, merece la pena examinar y exponer las diferentes instituciones que prevé el ordenamiento jurídico de dicho país para proteger las indicaciones geográficas desde una concepción quizás excesivamente amplia. Se trataría de las American Viticultural Areas y las diferentes modalidades de marcas que se contemplan en el U.S. Trademark Law, conocida como Landham Act, que regula el Derecho federal de Marcas. En ella se señala que el término *mark* abarca cualquier *trademark*, *service mark*, *collective mark* o *certification mark*. En este artículo me centraré en las dos que más cuestiones pueden plantear desde la perspectiva europea.

1. *American Viticultural Areas (AVA)*

En palabras de ZAHN, el sistema AVA se inspiró en el sistema francés de *appellation d'origine contrôlée*, si bien sus diferencias son notables⁹. Se trata de una figura prácticamente desconocida en Europa, por lo que se tratará de destacar sus peculiaridades¹⁰.

Su regulación se encuentra en el Título 27 del *Code of Federal Regulations*, que lleva por rúbrica *Alcohol, Tobacco Products and Firearms*. El primer capítulo de los dos en los que se divide dicho título se divide en varios subcapítulos (*subchapters*), siendo obligatoria la referencia a su *Part 4*, en la que se regulan cuestiones relativas al *Labelling and Advertising of Wine*, cuya regulación se aplica desde un punto de vista territorial a todos los Estados que componen la federación, el Distrito de Columbia y el Estado asociado de Puerto Rico, y desde un punto de vista material a aquellos vinos con un volumen de alcohol entre el 7% y el 24%, ya que los inferiores al 7% de volumen alcohólico se rigen por las normas relativas al etiquetado de alimentos, contenidas en el *Code of Federal Regulations Part 101*, y los de más de un 24% tienen la consideración de *distilled spirits*, cuya regulación en materia de etiquetado goza de particularidades.

Sentado lo anterior, si se acude a la *Part 9* se encuentra el régimen jurídico de esta peculiar figura. En relación con su definición, se puede entender por AVA aquella región vitivinícola delimitada por accidentes geográficos que tiene características distintivas con

⁶ Ídem, pág. 435.

⁷ ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso”, *Revista Chilena de Derecho*, 37, (2010), pág. 216.

⁸ ZAHN, Lindsey, «Geographical Indications and Trademarks for Wines and Spirits in the United States: Conflicts, Complementary Relations, and Mutual Influences», *Marques vitivinicoles et appellations d'origine. Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes*. (GEORGOPOULOS, Theodore). Le Kremlin-Bicêtre. Mare & martin, 2019, pág. 175.

⁹ Ídem, pág. 178.

¹⁰ Hay que advertir que no existe un registro en el que consten las AVA vigentes, sino que se encuentran reguladas en la *Subpart C, Part 9* del *Subchapter A* al que se hizo referencia anteriormente. La mayoría de las más de doscientas AVA se encuentran en California.

unos nombres y límites delimitados, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos adicionales: que al menos el 85% del vino procede de uvas cultivadas dentro de los límites del área vitivinícola, es decir, del territorio que compone el área y que ha sido producido dentro del estado, o uno de los estados, dentro de los cuales se encuentra el área vitivinícola etiquetada.

El órgano encargado de la administración de las AVA es el TTB (*Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau*), perteneciente al Departamento del Tesoro. A este órgano deben remitirse las solicitudes para crear una nueva AVA. En principio, cualquier persona está legitimada para establecer una nueva AVA, así como modificar sus límites territoriales o su nombre. En todo caso, la presentación de la solicitud debe contener un determinado contenido, y es que deben proporcionarse todos los materiales probatorios de los que se disponga, de forma que no sea necesaria una operación de investigación por parte del TTB. En relación con el nombre, debe estar directamente asociado con un área en la que exista la viticultura, debiendo ésta ser conocida a nivel nacional o local por el nombre especificado en la petición, aunque el uso de ese nombre puede extenderse más allá del límite propuesto de la AVA. En todo caso, el nombre debe reunir una serie de requisitos: debe explicarse la manera en que se utiliza el nombre para el área, así como las fuentes que lo respalda, tales como por ejemplo mapas históricos y modernos del gobierno o comerciales, libros, periódicos, revistas, materiales turísticos y promocionales, nombres de negocios locales o escuelas, y nombres de calles. También se contempla la inclusión de declaraciones de residentes locales con conocimiento del nombre y su uso para respaldar otras pruebas del nombre. Asimismo, la petición debe proporcionar una descripción de las características comunes o similares que afectan a la viticultura y que la hacen distintiva y de qué manera estas características afectan a la viticultura y cómo se distinguen viticulturalmente de las características asociadas con las áreas adyacentes fuera del límite propuesto de la AVA. Ello implica el clima, como temperatura, precipitaciones, viento, niebla, orientación y radiación climática. En general, cualquier tipo de información climática, la geología y la tipología de suelos.

Esa solicitud debe ser enviada al TTB a través del USPS (*United States Postal Service*) o bien a través de cualquier tipo de servicio de entrega privado¹¹. Una vez el TTB confirme la recepción de la solicitud, que se realizará en un plazo de 30 días desde la recepción de la petición, dicho órgano realizará una operación de revisión para comprobar que la petición reúne todos los requisitos que se acaban de analizar. En el supuesto de que no sea así se procederá a su devolución para que subsanen los errores u omisiones que concurran en la petición. Si estuviera perfeccionada, el TTB deberá decidir si procede se creación o no, informando en todo caso al solicitante, y en el caso de que la decisión sea positiva se publicará un aviso en la página web del órgano. Continuando con este último supuesto, se producirá una notificación de propuesta de reglamentación (*notice of proposed rulemaking*, NPRM) en el Registro Federal a modo de exposición pública. Una vez finalizado dicho período, el TTB procederá a la revisión de toda la información relevante y puede adoptar una de las siguientes cuatro posturas. En primer lugar, puede preparar una nueva NPRM que modifique la

¹¹ Una petición enviada a través del Servicio Postal de los Estados Unidos debe dirigirse a: *Regulations and Rulings Division, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 1310 G Street, NW., Washington, DC 20220*. Por su parte, en el supuesto de que se envíe mediante un servicio privado la dirección es la siguiente: *Regulations and Rulings Division, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Suite 200E, 1310 G Street, NW., Washington, DC 20005*.

propuesta de AVA, para lo que se tendría que abrir un nuevo período de información pública. En segundo lugar, la TTB puede adoptar cualquier acción que considere adecuada y que se contemple en el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, puede adoptar la propuesta de AVA, con o sin cambios. Finalmente, en cuarto lugar, puede rechazar la propuesta, pero la razón en la que se debe basar debe ser una de las siguientes: que la extensión de la viticultura dentro del límite propuesto no es suficiente para constituir una región vitivinícola, que la evidencia del nombre, límite o características distintivas no cumple con los estándares ya analizados, o, finalmente, que la acción solicitada sea incompatible con uno de los propósitos de la Ley Federal de Administración de Bebidas Alcohólicas o cualquier otra ley o reglamento federal, o que sea contraria al interés público.

2. *Geographical Certification Marks*

Una de las clases de marcas que contempla la *Landham Act* es la *certification mark*, que se define como cualquier palabra, nombre, símbolo o diseño, o cualquier combinación de los mismos que cumpla alguno de los dos siguientes requisitos: (1) que sea utilizado por una persona que no sea su propietario, o (2) que su propietario tenga una intención genuina de permitir que otra persona que no sea el propietario lo utilice en el comercio y presente una solicitud para registrarlo en el registro principal establecido por este capítulo, para certificar el origen regional u otro, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características de los bienes o servicios de esa persona, o que el trabajo o labor en los bienes o servicios haya sido realizado por miembros de un sindicato u otra organización¹².

De esa definición se desprenden algunas notas características. En primer lugar, la *certification mark* no es usada por su propietario, sino que autoriza su uso a un tercero. En este punto contrasta claramente con la *regular mark*, ya que la *certification mark* suele ser solicitada y propiedad de asociaciones de comerciantes o agencias gubernamentales competentes en materia de agricultura, quienes suelen establecer normas de policía, como la exigencia de determinados estándares que deben cumplir los servicios o productos. De este modo, y siguiendo a BABCOCK Y CLEMENS, esta figura protege uno o más productos procedentes de una región específica. En segundo lugar, no indica un origen comercial específico, ni tampoco diferencia los bienes o servicios de una empresa de otra, sino que únicamente ilustra que los bienes y servicios de los usuarios autorizados están certificados en relación con un aspecto. De ahí que se pueda establecer una subclase dentro de las *certification marks*: las *geographical certification marks*, que son aquellas que se utilizan para indicar que el producto o servicio de los usuarios autorizados proceden de una región geográfica específica. De este modo, el dueño de la marca controla su uso, de manera que los terceros que deseen utilizar la marca en sus bienes y servicios deben solicitarlo a aquél. En tercer lugar, se utilizan tanto para proteger productos estadounidenses, como las patatas de Idaho, como extranjeras, como por ejemplo Roquefort, cuya protección fue polémica y dio lugar al caso *Community of Roquefort v W. Faehndrich*, sentencia en la que se determinaron dichos extremos.

En cuanto al nombre, puede consistir en un nombre geográfico en su totalidad, como sucede con la marca Roquefort, o en un elemento de designación o figurativo que no es técnicamente geográfico, pero que tiene relevancia como indicación del origen geográfico,

¹² 15 U.S.C. 1127.

como sucede con *Ciauscolo*, que no es el nombre de un lugar específico pero que certifica que dicho salami procede de determinados municipios de Italia.

De este modo, se puede concluir que se trata de un nombre, palabra o símbolo, comúnmente utilizado por un tercero distinto de su propietario con el objetivo de certificar un determinado aspecto de los bienes o servicios objeto de comercialización, debiendo tenerse en cuenta que no indica la fuente desde un punto de vista estrictamente comercial y que pueden ser utilizados por cualquier entidad que cumpla con los estándares de certificación. Por otro lado, también concluye que existen tres clases perfectamente diferenciables: aquellas que identifican un origen geográfico, ya sea regional o de otro tipo, las que indican el método de producción, un material, calidad o precisión, y finalmente aquellas otras en las que el trabajo de elaboración fue realizado por un miembro de una determinada organización.

El procedimiento para obtener una *geographical certification mark* es dirigido por la *United States Patent and Trademarks Office* (USPTO), y comienza con una solicitud en la que se deben indicar datos como el nombre, dirección y correo electrónico del solicitante, una descripción de la marca o aspectos relativos a los bienes o servicios que se pretenden certificar atendiendo a una clasificación que determina la propia Oficina. En todo caso, el apartado más relevante es el relativo a la *filing basis*, que se podría definir como la base legal, atendiendo a la *Landham Act*, en virtud de la cual se puede presentar una solicitud de registro ante la USPTO, teniendo cada una de ellas diferentes requisitos.

La primera de ellas, y que más choca con el régimen presente en la Unión Europea es la conocida como *use-in commerce filing basis*, que consiste en señalar que, en el momento de presentar la solicitud, el solicitante afirma que en ese momento certifica, por ejemplo, los bienes que comercializa, es decir, pese a que no se haya registrado la marca, ya ha comenzado a ejercer su derecho de uso. Es necesario precisar que para ello es necesario que concurren las siguientes circunstancias: que el certificador ya haya certificado ciertos bienes; que los usuarios autorizados hayan colocado la marca de certificación en esos bienes, en su empaque o en exhibiciones asociadas con esos bienes (incluyendo exhibiciones en páginas web) que cumplen con los requisitos de uso establecidos por el certificador, y finalmente, que esos bienes certificados realmente se están vendiendo o transportando en el comercio en el curso ordinario del comercio.

Esto conecta con un hecho peculiar del sistema estadounidense, y es que al tratarse de un país en el que rige la regla del *first to use*, las *trademarks*, incluidas las *certification marks*, pueden existir, aunque no se encuentren registradas, tal y como ocurre con *Cognac*. Estas marcas comerciales de derecho consuetudinario se establecen a través de su uso en el comercio en un área geográfica específica. Así, los nombres comerciales, logotipos y frases que se utilizan, aunque nunca se hayan registrado a nivel federal, pueden considerarse marcas comerciales de derecho consuetudinario, de forma que aquellos derechos asociados están limitados regionalmente y no se hacen cumplir tan fácilmente como una marca registrada a nivel federal, pero se les permite utilizar el símbolo TM. Resulta evidente, como se acaba de dejar entrever, que no hay un proceso de solicitud, ni hay tarifas asociadas para su obtención. Ahora bien, como se comprenderá, así como son fáciles de obtener, hacer valer sus derechos es mucho más complicado, y aunque el titular de la marca comercial puede evitar que otros en su localidad utilicen marcas similares a la suya, esa autoridad no tiene el mismo alcance a nivel nacional que un registro federal.

Como no podría ser de otro modo, existen supuestos en los que una marca de derecho consuetudinario puede prevalecer sobre un registro federal. Por ejemplo, cuando la marca de derecho consuetudinario tiene una fecha de primer uso anterior y comprobada que puede contrarrestar los derechos de la marca comercial federal en una determinada región. Las marcas de derecho consuetudinario también pueden obstaculizar una solicitud federal si no se realizó una búsqueda adecuada de liberación antes de enviar la solicitud al USPTO. Para asegurarse de que una nueva marca comercial no pueda tener problemas con una marca de derecho consuetudinario existente, el proceso de liberación para nuevas marcas comerciales debe incluir búsquedas exhaustivas de intereses, búsquedas en directorios específicos de la industria, búsquedas de registros comerciales, búsquedas en redes sociales e incluso una búsqueda de dominios. Para garantizar que cada búsqueda sea exhaustiva y precisa, muchos solicitantes optan por contratar a un abogado de marcas comerciales con experiencia para realizar la búsqueda de liberación.

Retornando a los aspectos procedimentales, la segunda implica lo que se podría denominar intención de uso (*intent-to-use filing basis*), es decir, que en el momento de presentar la solicitud aún no se están certificando los bienes, pero existe una intención legítima de hacerlo en un futuro cercano. La tercera base legal es el registro extranjero (*foreign registration filing basis*), que implica que, en el momento de presentar la solicitud en Estados Unidos, poseías un registro de marca extranjero de la misma marca de certificación en tu país de origen para los mismos bienes y/o servicios. La cuarta consiste en la *foreign application filing basis*, que implica que, en el momento de presentar la solicitud en Estados Unidos, poseían una solicitud de marca extranjera presentada anteriormente que se presentó dentro de los seis meses de la solicitud en Estados Unidos para la misma marca de certificación y los mismos bienes y/o servicios. Esta base legal también se conoce como base legal de "prioridad extranjera" porque estarías solicitando una fecha de presentación de "prioridad" para tu solicitud en Estados Unidos, es decir, la misma fecha que la fecha de presentación de la solicitud extranjera.

Junto con esas especificaciones generales, existen unas de naturaleza específica para cada una de las cuatro *filing basis*. En todo caso, la inscripción se concederá si el propietario tiene la autoridad para ejercer el control sobre la marca y su uso en bienes/servicios, si la marca y su uso en bienes/servicios están controlados por el certificador o propietario y cuando los compradores entienden que la marca se refiere únicamente a bienes/servicios producidos en un lugar específico y no en otro lugar.

IV. UNA PREDICCIÓN DE FUTURO A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Hablar de una futura legislación a nivel internacional que pueda poner algo de orden en esta cuestión cada vez suena más ilusorio. Desde que hace más de diez años el Presidente Barack Obama apelase por llegar a un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos en su Discurso del Estado de la Unión en febrero de 2013, no ha habido novedades positivas al respecto. Más bien todo lo contrario.

Pese a que las rondas de negociaciones comenzaron en verano de 2013, lo cierto es que durante el segundo mandato del Presidente demócrata los avances fueron más bien escasos. Si a ello se le añade el hecho de que el Presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral que su Administración no formaría parte de un eventual acuerdo, lo que

cumplió con creces, lo cierto es que no se puede afirmar que el futuro sea demasiado halagüeño. Es evidente, por lo examinado hasta ahora, que las indicaciones geográficas tendrían gran protagonismo. Quizás la mejor prueba de ello es que dentro de la Tercera Parte en la que se dividiría el tratado, un punto se reservaba exclusivamente a las mismas.

Quizás el momento en el que la cuestión de las indicaciones geográficas saltó a la palestra fue en la décima ronda. A nivel español, cabe recordar que desde Origen España se solicitó que todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas constaran en la lista propuesta a los negociadores del país americano. Es evidente que el resultado no ha sido el esperado. Ya en el *Report about Geographical Indications (GIs) in U.S. Food and Agricultural Trade*, dirigido a los miembros del Congreso estadounidense, se puso de relieve que la posición era el inmovilismo. Así lo han apoyado otros autores de forma muy vehemente, como WATSON.

Actualmente, con el Presidente Joe Biden buscando la reelección y con una Cámara de Representantes con mayoría republicana, tampoco parece que sea el momento idóneo para retomar las negociaciones, por lo que no parece que el panorama vaya a cambiar.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden derivar de todo lo expuesto hasta ahora son principalmente dos.

Por un lado, ha quedado patente que la concepción y regulación sobre los nombres que en Europa se protegen, desde hace muchas décadas, a través de denominaciones de origen e indicaciones de origen protegidas, no existe en los Estados Unidos. Ambos agentes tienen perspectivas diferentes de proteger los intereses de sus productores y consumidores. La distancia entre ellos no es nueva, pero quizás en la actualidad sea más pronunciada que nunca. La causa no es otra que de carácter económico. Como se dijo en el punto correspondiente, de aceptarse dentro del marco de la OMC la perspectiva europea, las consecuencias económicas para la economía estadounidense serían de suma gravedad. Desde este punto de vista, se podría justificar su posición. A ningún gobernante le interesa debilitar a determinados sectores económicos, y más aún si tiene un peso importante dentro de su economía.

Ahora bien, ello no justifica, a mi modo de ver, la postura que han sostenido las diferentes Administraciones estadounidenses. No se puede contemplar esta postura únicamente como una suerte de complot europeo para monopolizar el uso de determinados nombres, pero es innegable que son nombres de ciudades o regiones de Europa que, unidos a determinados productos, el consumidor americano asocia con determinados estándares de calidad. Quizás no sepa situar con precisión en un mapa la región de Champagne, pero sí que se asocia con una determinada bebida que por proceder de una zona concreta tiene una calidad que la distingue de otras similares. En todo caso, la perspectiva de que términos como este que se acaba de poner de ejemplo tienen el carácter de genéricos únicamente sirve de excusa para proteger a su entramado empresarial. La cuestión no es menor. Los Estados Unidos no dejan de ser un mercado de más de trescientos millones de personas, y muchos productos europeos encuentran en él una gran tasa de comercialización, como por ejemplo sucede con la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas.

A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que el sistema estadounidense cada vez se encuentra más aislado. Piénsese que, tras su salida de la Unión Europea, el Reino Unido

ha adoptado un sistema análogo al europeo, por lo que puede demostrar las ventajas que un sistema sui generis puede suponer para un país, tanto para sus productores como para los consumidores.

Merece la pena finalizar señalando que, salvo sorpresa, el *statu quo* no se verá alterado próximamente. El fracaso de las negociaciones en el marco del Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el ambiente político a ambas orillas del Atlántico así lo demuestran. Para que la situación cambie tienen que conjugarse dos factores: que el tempo, desde un punto de vista político sea el adecuado, y que o bien los Estados Unidos cedan completamente a las pretensiones de la Unión Europea, que parece bastante improbable, o bien que se halle un término medio en el que ambas partes se puedan encontrar.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BABCOCK, Bruce; CLEMENS, Roxanne: «Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products», *MATRIC*, 2004.

BOTANA AGRA, Manuel José, *Las Denominaciones de Origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

CEBALLOS MOLANO, Raquel; GARCÍA VELASCO, Isabel Cristina, «Protección legal de las denominaciones de origen y las marcas frente a los TLC suscritos por Colombia», *Prolegómenos. Derechos y valores*, 16, 2013, págs. 175-189.

ECHOLS, Marsha, «Geographical Indications for Foods, Trips and the Doha Development Agenda», *Journal of African Law*, 47, 2003, págs. 199-220.

ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina, «Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso», *Revista Chilena de Derecho*, 37, 2010, págs. 207-239.

FRIEDMAN, Lawrence, *A History of American Law*. New York. Simon and Schuster, 1985.
GEOGRAPHICAL INDICATIONS (GIs) in U.S. Food and Agricultural Trade, Washington D.C., Congressional Research Service, 2017.

LLAIN ARENILLA, Shirley, «Las indicaciones geográficas en el Tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos: la armonización de políticas internacionales de la OMC a los TLC», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 150, 2017, págs. 1179-1214.

O'CONNOR, Bernard, «Geographical Indications. Some thoughts on the practice of the US Patent and Trademark Office and TRIPs», *World Trade Review*, 13, 2014, págs. 713-720.

WATSON, William, «Reign of Terroir. How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications», *Policy Analysis. Cato Institute*, 787, 2016, págs. 1-16.

ZAHN, Lindsey, «Geographical Indications and Trademarks for Wines and Spirits in the United States: Conflicts, Complementary Relations, and Mutual Influences», *Marques vitivinicoles et appellations d'origine. Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes*. (GEORGOPOULOS, Theodore). Le Kremlin-Bicêtre. Mare & martin, 2019.

ZARAMA MEDINA, Juan Andrés, «Las Indicaciones Geográficas en el TLC firmados por Colombia y Perú con los Estados Unidos frente al TLC firmado con Chile. El problema de la desprotección de las Denominaciones de Origen», *Mercatoria*, 1, 2007, págs. 1-24.