

OMPI



SCT/8/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de abril de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Octava sesión
Ginebra, del 27 al 31 de mayo de 2002**

DOCUMENTO SCT/6/3 REV. SOBRE LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS: ANTECEDENTES, NATURALEZA
DE LOS DERECHOS, TEMAS VIGENTES DE PROTECCIÓN, Y
OBTENCIÓN DE PROTECCIÓN EN OTROS PAÍSES

preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	Páginas
A. INTRODUCCIÓN	2
B. TERMINOLOGÍA.....	2
C. PLANTEAMIENTOSEXISTENTESPARALAPROTECCIÓNDELAS INDICACIONESGEOGRÁFICAS	5
I. COMPETENCIADESLEALY ATRIBUCIÓN ENGAÑOSA.....	5
– a) Competenciasdeleal.....	5
– b) Atribuciónengañoso.....	6
– c) Conclusiones.....	7
II. DENOMINACIONESDEORIGENPROTEGIDASEINDICACIONESGEOGRÁFICAS REGISTRADAS.....	7
– a) Denominacionesdeorigenprotegidas.....	7
– b) Indicacionesgeográficasregistradas.....	8
– c) Conclusiones.....	8
III. MARCASCOLECTIVASYDECERTIFICACIÓN	9
– a) Marcasdecertificación.....	9
– b) Marcascolectivas.....	9
– c) Conclusiones.....	10
IV. RÉGIMENESADMINISTRATIVOSDEPROTECCIÓN	11
– a) General.....	11
– b) Conclusiones.....	11
V. Conclusionesde la Parte C	11
D. LA OBTENCIÓNDEPROTECCIÓNEFICAZENOTROS PAÍSES	12
I. ACUERDOSBILATERALES	12
II. ACUERDOSMULTILATERALES.....	12
– a) El Convenio de París.....	13
– b) El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.....	13
– c) El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.....	14
	/...

– d)	El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).....	15
III.	INTENTOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA MULTILATERAL DE PROTECCIÓN DESPUÉS DE 1958	17
– a)	Preparación en 1974 y 1975 de un nuevo tratado multilateral relativo a la protección de las indicaciones geográficas.....	17
– b)	Revisión del Convenio de París.....	19
– c)	Comité de Expertos de 1990 sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas.....	21
IV.	PROBLEMAS EXISTENTES PARA OBTENER PROTECCIÓN EN OTROS PAÍSES	22
– a)	Generalidades.....	22
– b)	Tipo y alcance de la protección.....	22
– c)	Carácter genérico de ciertas indicaciones geográficas.....	24
– d)	Conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas.....	26
V.	ELABORACIÓN DE UN ENTENDIMIENTO COMÚN	31

ANEXOS

A. INTRODUCCIÓN

1. El presente documento ha sido preparado tras la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su quinta sesión (Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000) en el sentido de que, en aras de una mayor comprensión de las cuestiones jurídicas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas, la Oficina Internacional preparara un documento complementario del SCT/5/3 (“Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas”). En dichos suplementos se abordarían las cuestiones siguientes: antecedentes históricos de la protección de las indicaciones geográficas; precisión del carácter de los derechos de las indicaciones geográficas; descripción de los distintos sistemas existentes para la protección de las indicaciones geográficas, e investigación de los problemas que se plantean al hora de proteger las indicaciones geográficas en otros países.¹ El presente documento ha sido revisado con arreglo a las observaciones formuladas por las delegaciones durante la séptima sesión del SCT.

2. En la sección inicial del presente documento se abordancuestiones relacionadas con la terminología. En calidad de objeto de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas se caracterizan por una amplia gama de conceptos de protección. Por tanto, es importante aclarar la terminología empleada. A continuación, se describen los planteamientos existentes para la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito nacional y regional. En ese contexto, se mencionará el desarrollo histórico de los conceptos individuales de protección y se abordará la cuestión de la naturaleza de los derechos inherentes a las indicaciones geográficas. En la sección siguiente se lleva a cabo una investigación de los problemas que se plantean al hora de proteger las indicaciones geográficas en otros países. Por último, se enumeran varios ámbitos respectos de los que resultaría conveniente establecer un entendimiento común a escala internacional.

B. TERMINOLOGÍA

“Indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen”

3. La terminología que se aplica tradicionalmente en los tratados administrados por la OMPI pertenecientes al ámbito de las indicaciones geográficas distingue entre “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen”.

4. El término “indicaciones de procedencia” figura en los Artículos 1.2) y 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (“Convenio de París”). Se utiliza asimismo en el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 1891 (“Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia”). En ninguno de los dos tratados figura una definición de “indicación de procedencia” pero el Artículo 1.1) del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia contribuye a aclarar el significado del término. El Artículo 1.1) rezala siguiente:

¹ SCT/5/6 Prov., párrafo 130.

“Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países.”

Por consiguiente, una indicación de procedencia puede definirse como una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro del país en tanto que para el lugar de origen de un producto. Es importante que la indicación de procedencia se refiera al origen geográfico de un producto y no a otro tipo de origen, por ejemplo, la empresa que fabrica el producto. Esta definición no implica ninguna calidad o características especiales del producto o en el que se utiliza la indicación de procedencia. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones como “fabricado en ...”.

5. El término “denominación de origen” se define en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958 (“Arreglo de Lisboa”). El Arreglo de Lisboa establece un sistema internacional de protección para las denominaciones de origen y protegidas en virtud de la legislación nacional de uno de los Estados parte en dicho Arreglo. La protección está sujeta al registro internacional de dichas denominaciones. En el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa se define el término “denominación de origen” de la manera siguiente:

“Se entiende por ‘denominación de origen’, en el sentido del presente Arreglo, 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 exclusivamente a su origen geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

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 de origen debe poseer una calidad y unas características imputables exclusivamente a su origen. Algunos ejemplos de denominaciones de origen protegidas son *Bordeaux* en el caso del vino, *Noix de Grenoble* en el caso de las nueces, *Tequila* en el caso de los licores, o *Jaffa* en el caso de las naranjas.²

“Indicaciones geográficas”

6. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre ADPIC”) de 1994, contiene una sección que trata de la protección de las indicaciones geográficas (Parte II, Sección 3). El Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece la siguiente definición:

“A los efectos del presente Acuerdo, las indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro [de la Organización Mundial del Comercio] o de una región o localidad de ese territorio,

² Todos estos ejemplos son denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

cuando de tener una calidad, reputación u otra característica del producto se imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Esta definición se basa aparentemente en la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. No obstante, difiere de la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa en algunos aspectos. En el Artículo 21.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se definen las indicaciones geográficas como “*indicaciones* que identifiquen un producto [...]”, mientras que en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa se define la denominación de origen como “la *denominación geográfica* de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto [...]”.³ El Artículo 2 del Arreglo de Lisboa no incluye los signos distintos de nombres geográficos, por ejemplo, un nombre geográfico o un emblema. No obstante, dichos signos entrarían dentro de la categoría de signos que constituyen una indicación geográfica en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el Arreglo de Lisboa requiere que la calidad y las características del producto en cuestión sean imputables exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. El Acuerdo sobre los ADPIC abarca productos que posean una calidad, reputación u otra característica que se imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Por lo general, se entiende que productos que gocen “simplemente” de cierta reputación, pero no de una calidad específica imputable al lugar de origen, no tienen cabida en la definición de denominación de origen prevista en el Arreglo de Lisboa.

7. Si se comparan entre sí las definiciones de indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica, puede observarse lo siguiente: la indicación de procedencia es el término más general, pues comprende la indicación geográfica y la denominación de origen. Las indicaciones de procedencia requieren únicamente que el producto para el que se utiliza la indicación de procedencia provenga de una zona geográfica determinada. Así pues, existen indicaciones de procedencia que no parecen tener cabida en la definición de indicación geográfica tal como figura en el Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, indicaciones de procedencia que se utilizan aplicadas a productos pero que no implican una calidad, reputación o característica especial de dichos productos. La definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. Dichas de otro modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.

8. A los fines del presente documento, el término indicación geográfica se utilizará en el sentido del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, abarcando la indicación geográfica (según los términos del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC) y la denominación de origen. No obstante, ha de tenerse en cuenta que los términos “indicación de procedencia”, “denominación de origen” e “indicación geográfica” se utilizan en distintos instrumentos jurídicos internacionales. Los derechos y obligaciones que se derivan de dichos instrumentos existen únicamente en relación con la categoría de “indicación geográfica” a la que se refiera el instrumento en cuestión. Por tanto, es posible que en su momento se pueda hablar de “indicaciones geográficas” de modo amplio, sino que deba efectuarse la distinción dentro del contexto del acuerdo internacional objeto de consideración. Este punto se desarrollará posteriormente en la sección del documento que trata de los problemas que se plantean a la hora de proteger las indicaciones geográficas en otros países.

³ Se ha añadido la *italica*.

C. PLANTEAMIENTOSEX ISTENTESPARALAPRO TECCIÓNDELAS INDICACIONESGEOGRÁFICAS

9. Laprotección de las indicaciones geográficas a escala nacional y regional se caracteriza por la existencia de distintos conceptos jurídicos. Esos conceptos se elaboraron con arreglo a distintas tradiciones jurídicas nacionales y en el marco de determinadas condiciones históricas y económicas. Estas diferencias guardan una relación directa con cuestiones importantes como las condiciones de protección, el derecho al uso y el alcance de la protección. En los párrafos siguientes se enumeran los principales conceptos existentes relativos a la protección: competencias de lealtad y atribución engañosa, denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas registradas, marcas colectivas y de certificación, y regímenes administrativos de protección. Se tratará del desarrollo histórico de los distintos conceptos y del carácter de los derechos afectados. Dada la gran variedad de legislaciones y reglamentos nacionales relacionados con la protección de las indicaciones geográficas, su división en cuatro categorías distintas resulta obligatoriamente artificial y es posible que no refleje exactamente la situación existente en cada Estado miembro. Así pues, cabe la posibilidad de que exista un mecanismo de protección en un Estado miembro que no es obligatorio dentro de ninguna de las cuatro categorías establecidas.

10. Además, es importante observar que los mecanismos descritos no se aplican necesariamente de manera exclusiva. En cambio, resulta corriente la aplicación añadida de distintas medidas de protección. El hecho de que las indicaciones geográficas reciban una protección añadida en virtud de distintos sistemas de protección resulta acentuado por la existencia de distintos modos de protección correspondientes a distintas categorías de productos.

I. COMPETENCIAS DE LEALTAD Y ATRIBUCIÓN ENGAÑOSA

a) Competencias de lealtad

11. Cabe observar que los países han establecido algún tipo de salvaguardia contra las prácticas comerciales desleales. Esto queda reflejado a escala internacional en la inclusión del Artículo 10bis en el Convenio de París durante la Conferencia de Revisión de Bruselas, en 1900, por la que se estableció la norma básica internacional en lo relativo a la protección contra la competencia desleal. En él se exige a todos los Estados parte en el Convenio de París que aseguren una protección eficaz contra la competencia desleal, que se define como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.”

12. En el ámbito nacional, la protección contra la competencia desleal se ha desarrollado de manera distinta en distintos países. No obstante, existe al menos un objetivo común a los distintos planteamientos, es decir, el de proporcionar a quienes desarrollan actividades comerciales un recurso eficaz contra las prácticas comerciales ilícitas y fraudulentas de sus competidores. En algunos países, las normas específicas que prevén la represión de la competencia desleal cumplen igualmente la función destinada a la protección de los consumidores.

⁴ Véase, en general, la publicación Protección contra la competencia desleal.

13. Se determinará si un acto comercial dado es contrario a las prácticas honestas en materia industrial o comercial mediante la aplicación de las legislaciones nacionales que prevén la protección contra la competencia desleal. No obstante, se con- viene en que las prácticas comerciales que inducen a error o se ansusceptibles de inducir a error al público o respectode una empresa o sus actividades, en particular, en relación con el origen geográfico de los productos ofrecidos por dicha empresa, constituyen un acto de competencia desleal.⁵

14. Para impedir el uso no autorizado de una indicación geográfica sobre la base de una demanda contra un acto de competencia desleal, normalmente el demandante debe demostrar que el uso que unapartenoautorizada hace de la indicación geográfica en cuestión induce a error, de ser el caso, que ese uso causa daños y perjuicios o puede causarlos. Sólo podrá ganarse dicha demanda si la indicación geográfica en cuestión ha adquirido un carácter distintivo o, dicho de otro modo, si el público interesado establece una conexión entre los productos vendidos con una indicación geográfica y un origen geográfico bien definido y determinadas cualidades o reputación.

15. Además, la protección de las indicaciones geográficas por medio de la legislación en materia de competencia desleal puede complementarse mediante determinadas disposiciones estatutarias que tengan por objeto la protección de indicaciones geográficas no registradas, por ejemplo, los Artículos 126a y 129 de la Ley Alemana de Marcas de 1994. En virtud de estas disposiciones, las personas físicas y jurídicas que estén facultadas para utilizar una indicación geográfica determinada que no esté registrada están facultadas para solicitar los tribunales que impidan el uso de dicha indicación geográfica por partes no autorizadas y, según sea el caso, que se les otorguen compensaciones por los daños y perjuicios ocasionados por dicho uso. Los Artículos 126a y 129 de la Ley Alemana de Marcas de 1994 se basan en principios establecidos por los tribunales al aplicar el derecho contra la competencia desleal con el fin de impedir el uso no autorizado de las indicaciones geográficas, en el caso de que dicho uso indujera a error o aprovechara indebidamente la reputación de la indicación geográfica.

b) Atribución engañosa

16. Los países que cuentan con una tradición de derecho civil que prevé cierta clase de protección para las empresas contra los actos comerciales ilícitos de competidores normalmente basan dicha protección en la legislación general sobre el acto ilícito.⁶ En los países que se basan en la tradición del derecho consuetudinario, la demanda por atribución engañosa se considera a menudo como la base de la protección contra los competidores comerciales que llevan a cabo prácticas deshonestas. La demanda por atribución engañosa puede describirse como un recurso jurídico para los casos en que los productos o servicios ofertados por una persona se representan como si fueran los de alguien distinto.⁷ Es común en estos casos el hecho de que el demandante pierda clientes debido a que el demandado les induce a creer que compraban los productos del demandante, cuando en realidad adquirirían los productos del demandado.

⁵ Véase el Artículo 4.2.iv) de las Disposiciones tipológicas de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal y el Artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶ Protección contra la competencia desleal, página 25.

⁷ Cornish, página 619.

17. Entérminos generales, para impedir el uso no autorizado de una indicación geográfica mediante una demanda de atribución engañosa, el demandante debe demostrar que los productos con los que se utiliza habitualmente la indicación geográfica han adquirido un buen nombre o reputación y son suministrados por él, que el demandado induce a creer erróneamente al público que los productos ofrecidos por él proceden del demandante y que es probable que este último sufra daños y perjuicios a consecuencia de esa representación engañosa.

c) Conclusiones

18. La legislación nacional en materia de protección contra la competencia desleal, la atribución engañosa y las indicaciones geográficas no registradas permite a quienes llevan a cabo actividades comerciales tomar medidas contra los competidores que realizan actos comerciales que se consideran contrarios a las prácticas comerciales honestas. En cuanto a las indicaciones geográficas, puede afirmarse que la protección contra la competencia desleal sirve para proteger a los productores y a quienes llevan a cabo actividades comerciales del uso no autorizado de indicaciones geográficas por terceros, en lugar de crear derechos de propiedad individual sobre ellas.

19. Otra característica importante de la protección de las indicaciones geográficas mediante la legislación contra la competencia desleal consiste en que durante los procedimientos jurídicos los tribunales efectúan importantes determinaciones, como por ejemplo, establecer el ámbito de la producción, las normas de producción y el círculo de productores facultados para usar una indicación geográfica determinada. La protección otorgada a las indicaciones geográficas a consecuencia de una demanda basada en un acto de atribución engañosa o competencia desleal tiene efecto únicamente entre las partes en el procedimiento. Cada vez que una parte solicita la aplicación de la protección de una indicación geográfica dada, deberá demostrar que está facultada para gozar de dicha protección.

II. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS REGISTRADAS

a) Denominaciones de origen protegidas

20. El sistema de protección de las denominaciones de origen se estableció debido a la necesidad estimada de proporcionar un recurso contra las prácticas comerciales fraudulentas que guardaban relación con el origen de los productos agrícolas y, en particular, los productos de la vid.⁸ Aunque es probable que dichas prácticas se antan antiguas como el comercio mismo, solían ocurrir con mayor frecuencia durante los períodos en los que escaseaba la oferta de determinados productos, como era el caso de determinadas vides durante la crisis de la filoxera que tuvo lugar en varias partes de los viñedos europeos en el siglo XIX.⁹

21. Una denominación de origen protegida es 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 característica debe ser exclusiva o esencialmente al medio geográfico,

⁸ *L'Institut National des Appellations d'Origine*, página 11.

⁹ Girardeau, página 70.

comprendidos los actores naturales y los factores humanos. ¹⁰En el Artículo 1.2) del Convenio de París se hace referencia explícita a las denominaciones de origen como objetos de protección de la propiedad industrial. Las denominaciones de origen son títulos de protección de indicaciones geográficas utilizadas para productos de una calidad o características especiales que se deben excluir o esencialmente a su origen geográfico. El reconocimiento de una denominación protegida se suele basar en una promulgación o en un acto administrativo, como unaley o un decreto. Este acto señala el fin de un procedimiento administrativo en el que toman parte representantes de los productores interesados y la administración. Como consecuencia del procedimiento, se reconoce la denominación protegida y se define el producto o productos para los que se usa dicha denominación, así como el área geográfica de producción y las condiciones de uso.

22. El uso no autorizado de una denominación de origen protegida es un delito y compromete la responsabilidad penal y civil de la persona que haya efectuado dicho uso. Los organismos de derecho público, como los encargados del mercado basado en la libre y leal competencia, las autoridades encargadas de la administración de las denominaciones de origen o los organismos de protección del consumidor suelen iniciar estos procedimientos. A menudo, las autoridades competentes encargadas de la observancia de la legislación en materia fiscal desempeñan una función importante al hora de entablar acciones judiciales por el uso fraudulento de denominaciones de origen protegidas.

b) Indicaciones geográficas registradas

23. Las indicaciones geográficas registradas son títulos de protección muy similares a las denominaciones de origen protegidas, aunque pueden darse diferencias con respecto al alcance de la protección y al procedimiento aplicable en función de las leyes nacionales de los países que aplican ese tipo de protección. Así pues, la protección de una indicación geográfica registrada depende del registro de dicha indicación, mientras que la protección de una denominación de origen suele estar sujeta a la adopción de un determinado decreto o ley. La decisión de registrar una indicación geográfica puede ser administrativa, por ejemplo, la decisión de un Comité, en lugar de una decisión ejecutiva del interventor general o del director ejecutivo del organismo encargado del registro de indicaciones geográficas.

c) Conclusiones

24. La característica específica más importante que resulta común a las denominaciones de origen protegidas y a las indicaciones geográficas registradas es al parecer la de que su protección jurídica se basa en un acto de derecho público (ley, decreto, orden) que se produce al concluir un procedimiento administrativo. Mediante dicho procedimiento administrativo, se establecen factores importantes como la delimitación del ámbito de producción y las normas de producción. Al determinarse una denominación de origen protegida o una indicación geográfica registrada a través de una autorización o de una prescripción, los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes aplican los factores establecidos en virtud del derecho civil o penal.

¹⁰ Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa; véase asimismo, por ejemplo, el Artículo L.115-1 de la Ley Francesa del Consumidor o el Artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

III. MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

25. El principio general según el cual las marcas individuales no deben describir ni inducir a errores la causa de que los términos geográficos no pueden ser utilizados como marcas individuales, a menos que hayan adquirido un carácter distintivo mediante el uso, o su uso sea imaginativo y, en tal caso, no induzca a error en cuanto al origen de los productos para los que se usa la marca. No obstante, este reglamento se aplica a las marcas de certificación y a las marcas colectivas.

a) Marcas de certificación

26. Las marcas de certificación son marcas que indican que los productos o servicios para los que se usan poseen cualidades específicas, entre las que también se puede incluir el origen geográfico. El titular de la marca de certificación se compromete a certificar que los productos o servicios para los que se usa la marca poseen dichas cualidades. Como norma básica, el titular de la marca de certificación no tiene derecho a usar la marca. Este principio también se denomina “norma de la no utilización por parte del titular”.¹¹

27. Todo productor que cumpla con las normas de producción definidas por el titular de la marca de certificación tiene derecho a usar la marca. El titular de la marca de certificación, que puede ser una entidad pública o privada, debe garantizar que los productos o servicios para los que se utiliza la marca poseen en la calidad certificada. Con el fin de que esta certificación se lleve a cabo de manera neutra e imparcial, el titular de la marca de certificación tiene que presentar, junto con la solicitud de registro de la marca, una serie de elementos prescritos en las disposiciones, como son, entre otros, las características certificadas por la marca, los usuarios autorizados e informaciónes específicas relativas a la certificación y al control. Como ya se ha señalado, con el fin de salvaguardar la objetividad del titular de la marca de certificación, éste no está facultado para poder usar la marca. El incumplimiento de esta norma da lugar a la invalidez de la marca de certificación.

28. La protección de las indicaciones geográficas en forma de marca de certificación se lleva a cabo con arreglo al derecho general de marcas. En principio, el titular de la marca de certificación inicia un demandado por infracción de una marca.¹² Por ejemplo, es posible que se dé este caso cuando el demandado utiliza una marca de certificación en la que se certifica la existencia de un origen geográfico determinado en el caso de unos productos que carecen de dicho origen.

b) Marcas colectivas

29. Se ha señalado que es difícil distinguir las marcas colectivas de las marcas de certificación y que sus diferencias son más bien de forma que de contenido.¹³ Las marcas colectivas pertenecen a un organismo colectivo, como por ejemplo una asociación comercial de productores o fabricantes, y sirven para indicar que la persona que utiliza la marca colectiva es miembro de dicho organismo. La participación en la asociación que figura como titular de la marca colectiva está sujeta, en general, al cumplimiento de determinadas normas, como la del área geográfica de producción de los productos para los que se utiliza la marca o

¹¹ McCarthy, páginas 19-179.

¹² McCarthy, páginas 19-168; Annand y Norman, página 230.

¹³ McCarthy, páginas 19-186.

las normas de producción de dichos productos. Otra diferencia existente entre las dos categorías de marcas consiste en que los titulares de las marcas colectivas están facultados para utilizar la marca ellos mismos.

30. Al igual que en el caso de las marcas de certificación, la protección de las marcas colectivas se le va a cabo con arreglo al derecho general de marcas. El titular de la marca colectiva podrá iniciar una demanda por infracción, por ejemplo, en el caso en que una asociación de productores que estén facultados para utilizar la marca colectiva sean los titulares de la marca y esta última se utilizó por una persona que no es miembro de dicha asociación.

c) Conclusiones

31. Las marcas colectivas de certificación se utilizan con el fin de indicar unas cualidades específicas que poseen los productos, como su origen geográfico. Mientras que las marcas compuestas por términos geográficos descriptivos suelen excluirse del registro, los términos geográficos se admiten normalmente en el registro de marcas colectivas de certificación. Siempre que cuando se utilicen las marcas colectivas de certificación respetando las normas generales que rigen ese uso, no hay peligro de inducir a error en cuanto al origen real de esos productos.¹⁴ Una vez que se proteja una indicación geográfica en calidad de marca colectiva de certificación, podrá garantizarse la protección de dicha indicación de conformidad con las normas vigentes del derecho de marcas.

32. Al parecer, corresponde al solicitante del registro de una marca colectiva de certificación definir, en las normas que rigen el uso de dichas marcas, la delimitación del área de producción de los productos para los que se usan dichas marcas, así como las normas de producción aplicables. Esta definición forma parte de las indicaciones que han de presentarse junto con la solicitud. Una vez que ha sido aceptada la solicitud, estas indicaciones pasan a formar parte del registro.

33. A diferencia de las autoridades responsables de administrar los sistemas *suí generis* de protección de las indicaciones geográficas, la autoridad competente de recibir la solicitud de registro de una marca colectiva de certificación, generalmente la oficina nacional de marcas, no examina necesariamente los detalles relativos a la solicitud tales como, por ejemplo, la delimitación de la zona de producción, la existencia de un nexo entre la indicación cuyo registro se solicita y las cualidades del producto en cuestión, según proceda, si dicho nexo existe o no. Sin embargo, los competidores y los consumidores tienen la posibilidad de plantear cuestiones relacionadas con la especificación de una marca de certificación e impugnar la validez de una marca de certificación registrada iniciando un procedimiento de invalidación.

¹⁴ Véase, por ejemplo, el documento de la OMCIP/C/W/134.

IV. REGÍMENES ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN

a) General

34. Cuando se usan indicaciones geográficas para productos cuya comercialización está sujeta a un procedimiento administrativo de aprobación, también se podrá recurrir a dicho procedimiento para controlar el uso de las indicaciones geográficas aplicadas a esos productos. El ejemplo más claro es el de los vinos y bebidas espirituosas, cuya venta está regulada en muchos países.

35. En virtud del régimen administrativo de protección, el organismo público encargado de administrar dicho régimen controla si el producto para el que se solicita una autorización de comercialización cumple los requisitos legales pertinentes, como el uso permitido de la indicación geográfica en la etiqueta del producto. Si no se cumplen los requisitos para la autorización, por ejemplo, porque no está permitido el uso de una indicación geográfica determinada en un producto específico, no se concederá la autorización de comercialización y, en consecuencia, no se podrá utilizar la indicación geográfica.

b) Conclusiones

36. Los regímenes administrativos de control de etiquetados sirven para garantizar el comercio leal y la protección del consumidor. En función del sistema nacional que se hallen vigoren en un país determinado, se pueden utilizar distintos instrumentos jurídicos, como las acciones relacionadas con los actos de competencia desleal, los actos de comercio leal o los actos de comercialización de determinados productos por los que se establecen normas de comercialización y presentación de productos, con miras a fomentar el comercio leal y la protección del consumidor. Los dos últimos ejemplos tienen en común el hecho de que, en lo que se refiere a las indicaciones geográficas, no permiten a los titulares de la reputación colectiva que va unida a la indicación geográfica iniciar ninguna acción individual con el fin de proteger dicha reputación. En lugar de ello, prevén un procedimiento administrativo destinado a evitar el uso engañoso de indicaciones geográficas en los productos. Cuando a pesar del procedimiento administrativo que ha de llevarse a cabo, se produce el uso engañoso, normalmente se aplicarán sanciones penales.

V. CONCLUSIONES DE LA PARTE C

37. El examen de los distintos medios existentes para la protección de las indicaciones geográficas demuestra que el objeto de la protección está determinado por dos consideraciones de política básica. Una de ellas es la protección de los consumidores contra el uso engañoso de indicaciones geográficas, mientras que la otra consiste en la protección de los titulares de la reputación colectiva que va unida a las indicaciones geográficas contra las representaciones falsas que dan lugar a la apropiación indebida de dicha reputación.

38. No obstante, resulta evidente que no existe necesariamente una distinción clara de las categorías jurídicas de la protección en función de los objetivos de política que han de obtenerse. Además, es posible hallar al mismo tiempo varios tipos de protección de las indicaciones geográficas dentro del mismo país que a menudo resultan distintos en relación con distintas categorías de productos. Cabe observar igualmente esta variedad de conceptos a la hora de delimitar el área geográfica de la producción de los productos para los que pueden

usarse legítimamente las indicaciones geográficas. Así, es posible que competa a una amplia gama de órganos, públicos, semipúblicos o privados, o a los tribunales, el tener que efectuar dicha delimitación.

D. LA OBTENCIÓN DE PROTECCIÓN EN OTROS PAÍSES

39. En esta sección del documento se describen primer lugar las situaciones existentes en relación con la protección internacional de las indicaciones geográficas, haciendo mención de los acuerdos bilaterales y multilaterales. En ellas se resumen las iniciativas anteriores para llegar a nuevas soluciones que fomenten la protección de las indicaciones geográficas en el plan multilateral y se concluye mediante una descripción de los problemas que se plantean a la hora de obtener una protección eficaz en otros países.

I. ACUERDOS BILATERALES

40. Los acuerdos bilaterales internacionales se suscriben habitualmente entre dos países sobre la base de la reciprocidad con el fin de fortalecer la protección de las indicaciones de las indicaciones geográficas de los respectivos países. Pueden presentarse como tratados independientes o formar parte de un tratado de comercio más general.¹⁵ Dichos acuerdos pueden prevenir la prohibición del uso de las indicaciones geográficas de la otra parte en relación con productos (que normalmente figuran en el anexo del acuerdo) que carezcan de dicho origen. Por otra parte, cabe la posibilidad de que vayan más allá y prevengan la aplicación extraterritorial del derecho nacional del otro país en relación con la protección de las indicaciones geográficas. Este último aspecto puede ser de importancia en los casos en que una indicación geográfica dada no solamente indica el origen geográfico de determinados productos, sino también determinadas cualidades que se deben atribuir al origen, como en el caso de las denominaciones de origen protegidas.¹⁶

41. Los acuerdos bilaterales internacionales pueden abarcar una amplia gama de productos o limitarse únicamente a productos específicos. Dichos acuerdos han sido concertados sobre todo entre estados europeos durante las primeras décadas del siglo XX.¹⁷ No obstante, si bien teniendo su importancia en relación con determinados sectores económicos y, en particular, la industria vinícola.¹⁸

II. ACUERDOS MULTILATERALES

Las posibilidades de obtener protección internacional para las indicaciones geográficas es mediante la concertación de tratados multilaterales o la adhesión a los mismos. A continuación se ofrece un resumen de los alcances de la protección que se brinda a las indicaciones geográficas en virtud de los siguientes tratados multilaterales: el Convenio de

¹⁵ Porejemplo, el "Tratado del cangrejo de río" concertado entre Francia y Sudáfrica en la década de 1930 (véase *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, página 31).

¹⁶ Tilmann, página 124.

¹⁷ Tilmann, página 136.

¹⁸ Porejemplo, el acuerdo vinícola UE -Australia de 1994.

París, el Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia, el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).¹⁹

a) El Convenio de París

42. El Artículo 1.2) del Convenio de París enumera entre los objetos de la protección de la propiedad industrial, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. En los Artículos 10 y 10 *ter* figuran disposiciones más detalladas en relación con las indicaciones de origen.²⁰

43. Ya en el texto original del Convenio de París de 1883 figuraba una disposición que prohibía el uso de indicaciones de origen falsas. Sin embargo, esa protección era más bien limitada, puesto que la prohibición únicamente era aplicable en el caso de que la indicación de origen falso se utilizara conjuntamente con un nombre comercial ficticio o no existente.

44. En su versión actual el Artículo 10 del Convenio de París establece que, en los casos de “utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente al procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante”, se aplicará el Artículo 9 del Convenio de París. El Artículo 9 prevé que todo producto que lleve una indicación falsa concerniente al procedencia será embargado al importarse en países parte en el Convenio de París, en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita de la aplicación de procedencia, o en el país de importación. El embargo se efectuará a instancia del ministerio público, o de cualquier otra autoridad competente o parte interesada. No obstante, el Artículo 9.5) y 6) del Convenio de París permite que los países parte en dicho Convenio cuya legislación nacional no permita el embargo en el momento de la importación o en el interior del país, sustituya estas medidas y se aporuna prohibición de importación o por cualquier otro medio disponible en el país.

45. Además, el Artículo 10 *ter* 2) contiene el compromiso de los Estados parte en el Convenio de París de permitir a los sindicatos y asociaciones de representantes de los productores y círculos comerciales proceder judicialmente con el fin de velar por la aplicación de los medios de protección previstos en los Artículos 9 y 10.

b) El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos

46. La posición de los Estados fundadores del Convenio de París en la Conferencia diplomática de París de 1883 relativa a la protección de las indicaciones de origen no permitía sino adoptar una postura común mínima en relación con la protección a escala multilateral. Como ya se ha indicado, el texto original no prevé la prohibición del uso de indicaciones falsas en sí, sino únicamente en el caso de que dicho uso se produjera en relación con el uso de un nombre comercial falso.

¹⁹ En los documentos IP/C/W/85 y IP/C/W/85/Add.1 de la OMC figura un resumen de los sistemas de notificación y registro internacionales existentes en el caso de las indicaciones geográficas.

²⁰ Al 15 de octubre de 2000, 160 Estados eran parte en el Convenio de París (para una lista completa véase <http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc>).

47. En consecuencia, los países que tenían un mayor interés en fomentar la protección internacional de las indicaciones de procedencia establecieron una unión especial en virtud del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (“Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia”).²¹

48. El Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia obliga a los Estados que son parte en el mismo a impedir no solamente el uso de indicaciones de procedencia falsas, sino también el uso de indicaciones de procedencia “engañosas”, es decir, indicaciones verdaderas literalmente que contodo inducen a error. Este puede ser el caso, por ejemplo, de un nombre geográfico que exista en dos países distintos, pero que haya sido utilizado como indicación de procedencia únicamente en el caso de productos que proceden de dicho lugar en un país. El uso de esa indicación de procedencia por parte de productos de otro país no podrá considerarse uso de una indicación geográfica “falsa” a menos que los consumidores puedan incurrir en error debido a dicho uso.

49. El Artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia contiene una disposición especial para “las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas”, lo cual constituye una excepción a la regla, según la cual, en virtud del arreglo en cuestión, los tribunales son libres de decidir si una indicación de procedencia determinada es un término genérico. Conviene destacar este artículo, puesto que se aparta de la norma general por la que las condiciones de protección de una indicación de procedencia y, en particular, el saber si una indicación de procedencia determinada se considera genérica, han de ser determinadas por el país en el que se solicita la protección.

50. Sin embargo, la aplicación del Artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia se limita a los productos vinícolas, y la disposición está sujeta a distintas interpretaciones.²² Asimismo, se observó repetidamente que el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia no aumentó de manera significativa el nivel de la protección de las indicaciones de procedencia y a previsto en el Convenio de París.²³ Teniendo en cuenta igualmente el número reducido de Estados parte en el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia, dicho Arreglo carece de gran importancia en la práctica.

c) El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

51. Uno de los resultados de la Conferencia Diplomática de Lisboa de 1958, en la que se había intentado, entre otras iniciativas, fomentar la protección internacional de las indicaciones geográficas dentro del marco del Convenio de París y del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia, consistió en la adopción del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.²⁴

²¹ Al 15 de octubre de 2000, 32 Estados eran parte en el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia.

²² Tilman, página 412.

²³ Tilman, página 412.

²⁴ Al 26 de octubre de 2000, 19 Estados eran parte en el Arreglo de Lisboa (para una lista completa, véase <http://www.wipo.int/treaties/docs/english/j-lisbon.doc>). Del 10 al 13 de julio se reunió en Ginebra un Grupo de Trabajo sobre la modificación del Reglamento del Arreglo de

52. A la hora de proteger las indicaciones de procedencia, el Arreglo de Lisboa va más allá de la protección prevista en el Convenio de París y el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia. El principio fundamental del Arreglo de Lisboa consiste en que los Estados parte en el mismo se comprometen a proteger las denominaciones de origen protegidas “como tales” en el país de origen y registradas en el registro internacional administrado por la OMPI (Artículo 1.2)). En la práctica esto significa que resulta únicamente aplicable a las denominaciones de origen y protegidas a escala nacional en el país de origen. Cuando una denominación de origen determinada está protegida en el país de origen, se puede solicitar la inclusión de dicha denominación de origen en un registro internacional administrado por la OMPI, tras lo cual la denominación de origen se publica y se notifica a todos los demás Estados parte en el Arreglo de Lisboa. Desde su entrada en vigor el 25 de septiembre de 1966, han sido registradas 835 denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa, de las cuales 766 todavía siguen en vigor.²⁵

53. Apartir de la recepción de la notificación de registro, un Estado parte en el Arreglo de Lisboa puede declarar, durante un plazo de un año, que no puede proteger la denominación de origen objeto de la notificación. Con respecto a los registros efectuados en virtud del Arreglo de Lisboa, se han introducido en el registro internacional 62 denegaciones de protección, relativas a 51 registros internacionales.²⁶

54. En virtud del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa, una denominación protegida en un país parte en dicho Arreglo según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en ese país mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.

55. El alcance de la protección de las denominaciones de origen registradas internacionalmente es más amplio que el de la protección de indicaciones de procedencia en virtud del Convenio de París y del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia. Así pues, en virtud del Artículo 3 del Arreglo, no sólo se prohíbe el uso que induce a error de denominaciones de origen protegidas, sino “toda usurpación o imitación [de la denominación de origen protegida], incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o acompañada de expresiones tales como “genérico”, “tipo”, “manera”, “imitación” o “similares”.

d) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

56. La Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC está dedicada a las indicaciones geográficas. En el Artículo 22.2 se presen talanorma general de protección, que se reproduce a continuación:

[Continuación de la nota de la página anterior]

²⁵ Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (LI/GT/1/1a 3). La segunda reunión de dicho Grupo de Trabajo tendrá lugar en marzo de 2001. Las denominaciones de origen registradas internacionalmente se publican en la publicación de la OMPI *Les appellations d'origine*. Asimismo, se publican en el CD-ROM *Romarin*

²⁶ LI/GT/1/2/, párrafo 7.

“2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) 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, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10bis del Convenio de París (1967).”

57. Los Artículos 22.3 y 22.4 complementan el Artículo 22.2. El Artículo 22.3 trata de forma específica del registro de marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de dichas marcas para esos productos puede inducir a error en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos. En tal caso, el remedio debe ser la denegación o invalidación del registro de la marca, y a sea de oficio, si el derecho aplicable lo permite, o a petición de una parte interesada.

58. En el Artículo 22.4 se estipula que la protección en virtud del Artículo 22.1a 3 también será aplicable con respecto al uso de indicaciones geográficas engañosas, es decir, indicaciones geográficas que son verdaderas literalmente, aun cuando al público la idea falsa de que los productos para los cuales se utilizan esas marcas proceden de un lugar distinto.

59. En el Artículo 23.1 se prevé una protección adicional de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. El Artículo rezala siguiente:

“Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas.”

El Artículo 23.1) tiene una nota de pie de página redactada en estos términos:

“En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del Artículo 42, prevenir medidas administrativas para lograr la observancia.”

60. El Artículo 23.1 está complementado por un párrafo que trata de forma específica del registro de marcas para vinos que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique vinos, y el registro de una marca para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas cuando el origen geográfico de los vinos y las bebidas espirituosas en cuestión no sea el indicado. El registro de marcas a las que se aplica esta disposición debe denegarse o invalidarse de oficio, si el derecho aplicable lo permite, o a petición de una parte interesada.

61. En el Artículo 24 se citan una serie de excepciones a las obligaciones existentes en virtud de los Artículos 22 y 23. En términos generales, existen tres categorías de excepciones, a saber, el uso continuado y similar de indicaciones geográficas que indiquen vinos o bebidas espirituosas, los derechos a una marca adquiridos mediante su uso de buena fe antes de la fecha de solicitud, y las denominaciones genéricas.

62. La primera excepción (Artículo 24.4), da derecho a los Miembros de la OMC a permitir un uso continuado y similar de una indicación geográfica particular de otro Miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, de cualquier de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continuada para esos mismos bienes o servicios en el territorio de ese Miembro, y a esa durante un mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe antes de esa fecha.

63. La segunda excepción se refiere a los derechos de las marcas (Artículo 24.5). En términos generales, se establece que las medidas de aplicación del artículo relativo a las indicaciones geográficas por parte de un Miembro de la OMC no prejuzgarán la posibilidad de registro de marcas idénticas o similares a una indicación geográfica, la solicitud de registro de esas marcas, ni el derecho a usarlas, si se cumplen las siguientes condiciones: debe haber sido presentada una solicitud de registro de una de esas marcas o debe haberse registrado dicha marca, o, si el derecho a una marca había sido adquirido mediante su uso, dicho uso debe haberse hecho de buena fe, en el Miembro de la OMC a que se refiere, antes de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en ese Miembro, o antes de que la indicación geográfica en cuestión estuviese protegida en el país de origen.

64. La tercera excepción (Artículo 24.6) trata sobre las indicaciones geográficas de un Miembro de la OMC que otro Miembro de la OMC considera que son un término habitual en el lenguaje corriente con un nombre común de bienes o servicios, cuando se use una indicación geográfica con respecto a productos vitícolas, que ésta es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC.

65. Además, el Artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que, al aplicar la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas, ningún miembro de la OMC reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

III. INTENTOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA MULTILATERAL DE PROTECCIÓN DESPUÉS DE 1958

- a) Preparación en 1974 y 1975 de un nuevo tratado multilateral relativo a la protección de las indicaciones geográficas

66. En 1974, la OMPI inició la labor preparatoria de un nuevo tratado multilateral para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Tras la primera sesión de un Comité de Expertos, en 1974, la Oficina Internacional de la OMPI preparó un proyecto de tratado que se presentó a la segunda sesión del Comité en 1975. El proyecto de tratado de la OMPI tenía por fin establecer una definición de indicación

geográfica a los fines del sistema de registro internacional. La nueva definición era más amplia que la definición de denominación de origen prevista en el Arreglo de Lisboa. 27

67. Las disposiciones sustantivas del proyecto de tratado se trataban en dos capítulos. El primer capítulo contenía una disposición con arreglo a la cual debería prohibirse el uso de denominaciones, expresiones o signos que constituyan o contengan directa o indirectamente indicaciones geográficas falsas o engañosas sobre la procedencia de productos o servicios.

68. El capítulo segundo preveía un sistema de registro internacional para toda indicación geográfica que cumpla las siguientes condiciones: i) la indicación geográfica consiste en el nombre oficial o habitual de un Estado (el "Estado que presenta la solicitud") o el nombre de una circunscripción principal de un Estado²⁸ o el de una denominación que sirve para indicar la procedencia de un producto; ii) el Estado que presenta la solicitud declara que la indicación es una referencia a dicho Estado en calidad de Estado de procedencia; iii) la indicación se usa en el curso de las actividades comerciales relacionadas con productos procedentes del Estado, y dicho Estado certifica dicho uso.

69. En casi todos los demás aspectos, el sistema del proyecto de tratado era similar al del Arreglo de Lisboa. En particular, el procedimiento de registro internacional incluía la posibilidad de presentar objeciones y preveía la protección ilimitada en el tiempo una vez que se hubi era hecho efectivo dicho registro. Sin embargo, a diferencia del Arreglo de Lisboa, los motivos de objeción se limitaban a los siguientes: i) el objeto de la solicitud de registro internacional no consisten en el nombre oficial o habitual del Estado que efectúa la presentación o el de una circunscripción principal de dicho Estado ni en una denominación que sirve para indicar la procedencia de un producto; ii) la denominación en cuestión no se refiere al Estado que efectúa la presentación en calidad de Estado de procedencia; iii) en el Estado que efectúa la presentación, la denominación en cuestión se usa en el curso de actividades comerciales relacionadas con productos procedentes de cualquier Estado; iv) en el Estado en que se presenta la objeción la denominación en cuestión se considera un término genérico o por parte del público en general y se utiliza como tal en el curso de las actividades comerciales; v) no han sido cumplidos determinados requisitos relativos a la solicitud.

70. Aunque la protección era ilimitada en el tiempo, su continuidad dependería del pago de las tasas de mantenimiento. Además, el proyecto de tratado contenía un capítulo relativo a las sanciones, el derecho a entablar procesos judiciales y la solución de controversias por vía diplomática.

71. Al iniciarse los preparativos para la revisión del Convenio de París a finales de la década de 1970, resultó evidente que dichos preparativos también guardaban relación con la posible revisión de las disposiciones del Convenio de París que trataban de las indicaciones geográficas y se paralizó el trabajo sobre el proyecto de tratado.

²⁷ TAO/II/2 y 6, respectivamente.

²⁸ Las observaciones sobre el Artículo 6 del proyecto de tratado contienen la siguiente explicación: la circunscripción principal no debería abarcar únicamente las circunscripciones administrativas existentes (por ejemplo, "Borgoña" no es el nombre de una entidad administrativa). La circunscripción en cuestión debería tener cierto tamaño e importancia, como lo explica el uso del adjetivo "principal". Encanto a este último aspecto, es necesario la aplicación de algunas restricciones: los nombres de los municipios, por ejemplo, no deberían poder beneficiarse de una forma de protección absoluta (TAO/II/2, página 20).

b) Revisión del Convenio de París

72. Como se ha indicado, cuando se estaba preparando el proyecto de tratado de la OMPI relativo a las indicaciones geográficas, se inició el proceso de revisión del Convenio de París. Durante los debates sobre la revisión del Convenio de París, el Grupo de Trabajos sobre el conflicto entre una denominación de origen y una marca preparó una propuesta para incluir en el Convenio de París un nuevo Artículo relativo a la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En virtud del Reglamento de la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París, la propuesta mencionada pasó a ser una propuesta básica para la revisión del Convenio de París.²⁹ En la propuesta, se adoptó la terminología empleada en el proyecto de Tratado de la OMPI de 1965; así pues, se utilizó el término “indicación geográfica”. El nuevo Artículo del Convenio de París, que figuraba provisionalmente con el número 10 *quater*, tenía un doble objetivo. En primer lugar, el artículo garantizaría una protección más amplia de las denominaciones de origen y de las indicaciones de procedencia contra sus o como marcas. En segundo lugar, se incluiría una disposición especial en favor de los países en desarrollo que permitiría a dichos países reservar varias indicaciones geográficas para el futuro de manera tal que no pudieran utilizarse como marcas, a un caso en el que se hubieran usado todavía en calidad de indicaciones geográficas.

73. El proyecto de Artículo 10 *quater* establecía en su párrafo 1) el principio de que una indicación geográfica que evocara directa o indirectamente un país de la Unión de París o una región o localidad de ese país para productos que no procedieran de dicho país no podía utilizarse como marca, si el uso de la indicación para los productos en cuestión era de naturaleza tal que podría inducir al público a error sobre el país de origen. El proyecto de párrafo 2) amplió la aplicación del proyecto de párrafo 1) a las indicaciones geográficas que, aun cuando literalmente eran exactas, hacían creer al público erróneamente que los productos procedían de un país en particular.

74. El proyecto de párrafo 3) contenía una disposición adicional respecto de las indicaciones geográficas que habían adquirido una reputación respecto de los productos originarios de un país, región o localidad, siempre y cuando dicha reputación fuera de conocimiento general en el país en el que se solicitara la protección por parte de personas que produjeran o comercializaran productos similares. Esta disposición adicional habría fortalecido la protección de determinadas indicaciones geográficas de conocimiento general sin necesidad de que hubiera un uso que indujera a engaño.

75. El proyecto de párrafo 4) permitía que se continuara con el uso que se hubiera iniciado de buena fe. El proyecto de párrafo 5) preveía que debían detomarse en consideración todas las circunstancias de hecho al aplicar las disposiciones precedentes. El proyecto de párrafo 6) reservaba la posibilidad de que se produjeran negociaciones bilaterales o multilaterales entre los países miembros de la Unión de París.

76. Por último, el proyecto de párrafo 7) preveía que todo país en desarrollo podía notificar a la Oficina Internacional 200 nombres geográficos como máximo que designaran el propio país, una región o una localidad situada en su territorio, a consecuencia de lo cual la Oficina

²⁹ PR/DC/4.

Internacional notificaría a todos los Estados miembros de la Unión de París dichos nombres, y estos Estados estarían obligados a prohibir el registro o uso de marcas que contuvieran o consistieran en los nombres notificados. El efecto de la notificación duraría 20 años. Durante ese período todo país en desarrollo que hubiera efectuado una notificación tendría la posibilidad de dar a conocer y proteger la indicación geográfica en relación con un área geográfica de su territorio o de la que procedieran determinados productos de manera que se aplicaran posteriormente las disposiciones generales relativas a la protección de las indicaciones geográficas.

77. El proyecto de Artículo 10 *quater* se debatió en las cuatro sesiones de la Conferencia Diplomática, así como en varias de las reuniones de consulta posteriores. Aunque inicialmente el grupo de países industrializados y de economías de mercado se hallaba dividido respecto de la protección de las indicaciones geográficas que habían adquirido una determinada reputación, en 1984 dichos países llegaron a un acuerdo sobre una propuesta de un nuevo artículo 10 *quater* que puede resumirse de la manera siguiente:³⁰

78. Los proyectos de párrafo 1) y 2) eran similares al del Artículo 10 *quater* que figuraban en las propuestas básicas de revisión del Convenio de París, sujetos a algunos cambios de menor importancia; el proyecto de párrafo 3) trataba del caso especial de una indicación geográfica generalmente conocida en un país por los consumidores de determinados productos o productos similares en calidad de indicación que designa el origen de dichos productos fabricados o producidos en otro país de la Unión y preveía que, a diferencia del dispuesto en la propuesta básica, la protección no se dirigiría contra el uso como marca, sino contra la posibilidad de que dicha indicación se convirtiera en una designación de carácter genérico para esos productos o productos similares.

79. El proyecto de párrafo 4) contenía una versión modificada de las disposiciones especiales en favor de los países en desarrollo; a diferencia del dispuesto en la propuesta básica, el número de indicaciones geográficas que podían reservarse ascendía a 10, mientras que únicamente podrían reservarse en caso que hubieran sido indicados los productos para los que se utilizaba o iba a ser utilizado el nombre; los proyectos de párrafo 5 a 7 contenían versiones ligeramente modificadas de las disposiciones de la propuesta básica en relación con los derechos adquiridos, la consideración de todas las circunstancias de hecho y la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales y multilaterales. No obstante, esta propuesta nunca se debatió en las sesiones de la Conferencia Diplomática.

80. Cabría mencionar igualmente que en 1982 la Comisión Principal de la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París aprobó una enmienda al Artículo 6 *ter* del Convenio de París.³¹ Dicho artículo, en su texto de aplicación actual, contiene una prohibición relativa al uso como marcas de emblemas de estado, marcas oficiales o emblemas de organizaciones intergubernamentales. La enmienda propuesta guardaba relación con la inclusión de los nombres oficiales de los Estados en la lista de emblemas, etc., que no podían utilizarse como marcas. Esto resultaría de importancia para la protección de las indicaciones geográficas, puesto que siempre tendrían que excluirse de su uso como marcas los nombres oficiales de los Estados.

³⁰ PR/DC/51.

³¹ PR/DC/INF/38 Rev.

81. Como un callejón de salida a la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París, las dos propuestas que trataban de las indicaciones geográficas dentro del marco de dicho Convenio y que habían sido descritas anteriormente en un caso de debate en su integridad y no pasaron de ser proyectos.

c) Comité de Expertos de 1990 sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas

82. En 1990 el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas examinó la cuestión de elaborar un nuevo tratado que abordara la protección internacional de las indicaciones geográficas.³² La situación relativa a la protección internacional de las indicaciones geográficas se consideraba insatisfactoria debido, principalmente, a la cancelación de la disposición del Convenio de París y a la limitada aceptación de que gozaba el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia y el Arreglo de Lisboa. Se llegó a la conclusión de que esa situación sólo podía superarse mediante el establecimiento de un nuevo tratado mundial.

83. Con el objeto de que el nuevo tratado fuese atractivo para todos los Estados Partes en el Convenio de París, se propuso que los conceptos de “denominación de origen” y de “indicación de procedencia” se sustituyeran por el de “indicación geográfica”. Se estimó que este concepto permitiría abarcar todos los conceptos existentes de protección. Asimismo, se consideró necesario establecer un nuevo sistema de registro que fuese más ampliamente aceptado que el Arreglo de Lisboa. A estos efectos, se consideró primordial que las Partes Contratantes pudiesen determinar la forma de protección de una indicación geográfica en su país de origen, en lugar de exigir una forma específica de protección. Además, el nuevo tratado debería establecer una protección eficaz de las indicaciones geográficas contra la transformación en términos genéricos y asegurar una observancia eficaz de la protección.

84. El Comité de Expertos examinó tres grupos de cuestiones pertinentes al establecimiento de un nuevo tratado, a saber: ¿Cuál sería el objeto de la protección? ¿Cuáles serían los principios generales de protección, incluyendo las condiciones de protección, su contenido, y los mecanismos para su aplicación y para solucionar las controversias que pudieran plantearse en virtud del nuevo tratado? ¿Debería haber un nuevo sistema de registro internacional y, en caso afirmativo, en qué debería consistir?³³

85. El Comité no logró alcanzar un acuerdo sobre esas cuestiones. Al finalizar la primera sesión, el Presidente concluyó que varias delegaciones habían expresado el deseo de elaborar un nuevo tratado, mientras que otras habían expresado ciertas reservas. En particular, se habían formulado reservas acerca de la cuestión de si el nuevo tratado debía prever un sistema de registro o el establecimiento de listas de indicaciones protegidas por las Partes Contratantes.³⁴ Las labores relativas al establecimiento de un nuevo tratado no continuaron, dado que el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas no celebró ulteriores reuniones.

³² PR/DE/INF/38 Rev.

³³ GEO/CE/I/2, párrafo 64.

³⁴ GEO/CE/I/3, párrafo 122.

IV. PROBLEMAS EXISTENTES PARA OBTENER PROTECCIÓN EN OTROS PAÍSES

a) Generalidades

86. Desde la adopción del Convenio de París de 1883, se realizaron esfuerzos considerables con objeto de establecer un marco multilateral para la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron más bien modestos, y se a por que los acuerdos recientemente adoptados en virtud del Artículo 19 del Convenio de París no demostraron ser lo suficientemente atractivos como para suscitar la adhesión de un número considerable de Estados o por que no prosiguieron las negociaciones internacionales destinadas a la creación de nuevas normas de protección. Al abordar la protección de las indicaciones geográficas, mediante, entre otras disposiciones, el otorgamiento de una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas (Artículos 23.1 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC), dicho Acuerdo ha señalado nuevamente esta cuestión a la atención de un gran número de Estados. En particular, en el Artículo 23.4 se establece que, para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que se ansusceptibles de protección en los miembros de la OMC participantes en ese sistema.

b) Tipo y alcance de la protección

87. La protección de las indicaciones geográficas mediante la aplicación de los principios de protección contra la competencia de leal parece ser una norma internacional de protección de las indicaciones geográficas generalmente aceptada, independientemente de la naturaleza de los productos para los que se utilizan.³⁵ En el plan multilateral, este criterio ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, desde la prohibición limitada de utilizar indicaciones falsas o engañosas sobre la procedencia sólo cuando se utilizan en conjunto con nombres comerciales falsos (como se preveía en el texto original del Convenio de París) y la prohibición de los usos de indicaciones de procedencia falsas o engañosas (Acta de Lisboa del Convenio de París y Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia), hasta llegar por último a la prohibición general de utilizar una indicación geográfica que constituya un acto de competencia de leal, en el sentido del Artículo 10 *bis* del Convenio de París (Artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC).

88. Una de las características principales de un sistema de protección de las indicaciones geográficas basado en la protección contra la competencia de leal es que los elementos esenciales para la definición de indicaciones geográficas, como la zona de producción, las cualidades específicas que se derivan del origen indicado por la indicación geográfica o el grado de notoriedad que ha de atribuirse a una indicación geográfica con objeto de que sea una indicación geográfica protegida, se determinan por el juez en el litigio sobre el derecho a utilizar una indicación geográfica dada. Si es laborioso y difícil para un tribunal situado en el país de origen de la indicación geográfica con objeto de la controversia, resultará aún más complejo para un tribunal situado en un país que no sea el país de origen.

89. Al dictar una resolución relativa a la protección de una indicación geográfica determinada, el juez del país en que se solicita la protección debe decidir si la utilización de

³⁵ Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

una indicación geográfica objeto de controversia induce a error al público de ese país sobre el origen geográfico de los productos. Por lo general, la utilización no autorizada de una indicación geográfica sólo podrá inducir a error a la población local si ésta tiene conocimiento de que la indicación en cuestión es una indicación geográfica utilizada para identificar a determinados productos que tienen un origen geográfico específico o característica y reputaciones específicas.

90. Las dificultades que pueden plantearse cuando las indicaciones geográficas están protegidas mediante principios de protección contra la competencia de los países compensadas por ciertas ventajas, como por ejemplo, la ausencia de procedimientos oficiales de registro. No obstante, los beneficiarios de las indicaciones geográficas pueden estimar que dependerán únicamente de los principios para la prevención de la competencia de los países supone un riesgo demasiado elevado. Los medios de protección previstos en la legislación, como las indicaciones geográficas registradas, las denominaciones de origen protegidas o las marcas colectivas de certificación, ofrecen más ventajas que la protección basada en la represión de la competencia de los países, en particular, en lo que respecta a la observancia. En virtud del Arreglo de Lisboa, las denominaciones de origen, una de las formas de protección de las indicaciones geográficas prevista en la legislación, están amparadas en el marco de un sistema multilateral de registro y protección. Asimismo, cabe señalar que el ámbito de protección de las denominaciones de origen contemplado en el Arreglo de Lisboa, es más amplio que el ámbito de la "simple" protección de las indicaciones geográficas previsto en la legislación relativa a la competencia de los países. Así pues, no sólo debe prohibirse la utilización engañosa, sino también la utilización de las denominaciones de origen protegidas con la indicación del verdadero lugar de origen del producto (si el verdadero lugar de origen es distinto del lugar indicado por la denominación de origen protegida) o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones como "género," "tipo," "manera," "imitación" o similares.

91. La observancia de las indicaciones geográficas cuya protección está prevista en la legislación se ve facilitada por la existencia de definiciones precisas de la materia objeto de protección, por ejemplo, las relativas al origen de producción, a las normas de producción (de existir alguna) y a las partes que tienen derecho a utilizar las indicaciones geográficas protegidas.

92. Sin embargo, debido a la existencia en el plano nacional y regional de numerosos criterios diferentes en lo que respecta a este tipo de protección y a que los Estados son reacios a adoptar sistemas de protección específicos, en el plano internacional la protección aún debe ceder a ciertas limitaciones. De ese modo, el principio contenido en el Artículo 1.2 del Arreglo de Lisboa, destinado a proteger las denominaciones de origen reconocidas y protegidas como tales en el país de origen, puede resultar un obstáculo para que aumente el número de Estados que podrían estar dispuestos a ser parte en ese Arreglo.

93. Asimismo, en los países en los que la protección de las indicaciones geográficas se otorga en el marco de regímenes legales especiales a nivel nacional y regional, suele estar supeditada a la intervención de las autoridades administrativas. Por ejemplo, en el Artículo 5.1) del Arreglo de Lisboa se establece que el registro internacional de una denominación de origen se efectuará a petición de las administraciones de las Partes Contratantes. Esta disposición resulta contradictoria con la protección de las indicaciones geográficas en calidad de marcas de certificación o marcas colectivas, cuyo registro puede es

solicitar se directamente por las partes interesadas si no se necesitan la intervención de una administración.

94. Al parecer, la protección de las indicaciones geográficas se funda esencialmente en la protección contra las prácticas comerciales engañosas o que constituyan actos de competencia desleal.³⁶ Este tipo de protección está previsto en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC (con la excepción de la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas prevista en los párrafos 1 y 2 del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el nivel de protección conferido en el marco de este criterio sigue siendo limitado, puesto que cuestiones de importancia como la definición y el alcance de la protección se resuelven a veces por caso, generándose de ese modo una considerable incertidumbre.

95. El alcance más extendido de la protección previsto en el marco de los regímenes legales de protección no ha recibido la aceptación de un gran número de Estados, por lo que el ámbito geográfico de aplicación es limitado. Además de la protección de las indicaciones geográficas que se deriva de la protección contra las prácticas comerciales engañosas y desleales, la protección de las indicaciones geográficas está prevista en el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque esta disposición ha dado lugar a que se planteen en varias cuestiones. En primer lugar, el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo se refiere a la protección de las indicaciones geográficas de un determinado tipo de producto, a saber, los vinos y las bebidas espirituosas. En esta disposición no se aborda la cuestión del tipo de protección en el país de origen o los medios de obtener protección en el extranjero. En el mencionado artículo se prevé el establecimiento de un sistema de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que se ansusceptibles de protección en los miembros de la OMC que participan en el sistema, pero remite el establecimiento de dicho sistema a negociaciones ulteriores.³⁷

c) Carácter genérico de ciertas indicaciones geográficas

96. Cuando la población de un Estado miembro considera que las indicaciones geográficas ya no indican un procedimiento específico de los productos, sino que señalan una clase o categoría específica de producto, pueden dejar de cumplir la función de signos distintivos. La transformación de una indicación geográfica en un término genérico puede tener lugar en diversos países y en épocas diferentes. Cabe la posibilidad de que esto cree situaciones en las que la misma indicación específica, en algunos países (principalmente, en el país de origen) se considere como una indicación geográfica, mientras que en otros, un término genérico.

³⁶ Esta afirmación no tiene en cuenta el caso especial de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas previsto en el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁷ El párrafo 34 del Informe (1996) del Consejo de los ADPIC (documento de la OMC IP/C/8.) dice: "... el Consejo iniciará en 1997 la labor preliminar sobre las cuestiones pertinentes a las negociaciones específicas en el párrafo 4 del Artículo 23 sobre los ADPIC acerca del establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos. Las cuestiones pertinentes a un sistema de notificación y registro de las bebidas espirituosas formarán parte de esta labor preliminar." Ese Informe fue aprobado por la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada en diciembre de 1996 (véase el párrafo 19 de la Declaración Ministerial de Singapur).

97. La cuestión de las indicaciones geográficas ha originado numerosos debates. Se plantean problemas cuando los productos son comercializados bajo una indicación específica al que se atribuye significados diferentes según los países. Es necesario lograr un equilibrio de intereses entre los consumidores y productores de aquellos países en los que se considera que una indicación geográfica señala la procedencia geográfica y la cualidades específicas de un producto y los productores y consumidores de aquellos países en los que la indicación geográfica ha pasado a ser la denominación de un género de producto que todos pueden utilizar libremente.
98. Hasta la fecha, la cuestión de las indicaciones geográficas genéricas se ha abordado de manera diversa. Por ejemplo, el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia trata esta cuestión en un contexto limitado. Mientras que los tribunales de los Estados parte en ese Arreglo tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a la aplicación de las disposiciones de ese instrumento, “las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas”, quedan expresamente excluidas de la aplicación de esa norma.³⁸
99. En virtud del Arreglo de Lisboa se prohíbe en todos los Estados parte en ese Arreglo el empleo no autorizado de una denominación de origen registrada internamente en la medida en que la autoridad competente de una parte contratante no haya declarado que no puede asegurarse la protección de esa denominación de origen.³⁹ Asimismo se establece que una denominación de origen admitida a la protección en uno de los países parte en el Arreglo según el procedimiento previsto en el Artículo 5 de ese instrumento, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.⁴⁰
100. En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece una excepción a la obligación de proteger las indicaciones geográficas de un miembro de la OMC, si se considera que esas indicaciones geográficas son genéricas.⁴¹
101. La cuestión de las indicaciones geográficas genéricas también se puede abordar en los acuerdos comerciales bilaterales. Con arreglo a lo que se haya estipulado en esos acuerdos, un país puede asumir el compromiso de eliminar gradualmente la utilización genérica de las indicaciones geográficas de otro país en contra de la partida de ventajas comerciales ofrecidas por ese país.

³⁸ Artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia.

³⁹ Artículo 3 del Arreglo de Lisboa: “La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares.

⁴⁰ Artículo 6 del Arreglo de Lisboa.

⁴¹ Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC: “Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

d) Conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas

102. Las reivindicaciones concurrentes relativas a derechos sobre un signo dado, y a sea en calidad de marca o de indicación geográfica, pueden examinarse al menos desde dos perspectivas distintas, a saber, desde el punto de vista del derecho de marcas o desde el punto de vista del derecho aplicable a las indicaciones geográficas. La mejor manera de describir el primer enfoque consiste en efectuar la cuestión siguiente: “¿Puede un signo particular constituir una marca válida en un territorio dado, si, al mismo tiempo, se reivindica que este signo constituye, en ese territorio, una indicación geográfica?” La cuestión que caracteriza el segundo enfoque sería la siguiente: “¿Puede un signo particular constituir una indicación geográfica en un territorio dado, si, al mismo tiempo, se reivindica que este signo constituye, en ese territorio, una marca?” Debido a la variedad de conceptos jurídicos existentes en el campo de las indicaciones geográficas, resulta más complicado ilustrar el segundo enfoque.

i) Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho de marcas

103. Por regla general, las marcas no deben ser descriptivas o engañosas. En consecuencia, no podrán protegerse las marcas que consistan en una indicación geográfica o contengan una indicación geográfica, si cabe la posibilidad de que la utilización de dichas marcas induzca a engaño en cuanto a la verdadera procedencia de los productos respectos de los que se utiliza la marca. La legislación sobre marcas excluye de manera específica el registro de términos geográficos que puedan considerarse que constituyen una referencia al origen de los productos en cuestión. Esta exclusión del registro se basa habitualmente en determinar si el público entendería que un término geográfico utilizado como marca indica una conexión entre el origen de los productos y la marca. Sin embargo, cabe la posibilidad de utilizar términos geográficos como marcas, si es que los términos son arbitrarios, como por ejemplo, el término “Antártica” referido a los plátanos,⁴² ya que no se entendería que es una marca que refiere al origen de los productos con los que se utiliza. Además, cabe la posibilidad de utilizar un término geográfico como marca en los casos en que es una marca, a pesar de que su origen fuera descriptiva, haya adquirido un carácter distintivo (o un significado secundario) gracias a su utilización.

ii) Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho aplicable a las indicaciones geográficas

– Competencias de lealtad y atribución engañosa

104. La legislación para la protección contra los actos de competencia desleal o atribución engañosa tiene por fin suministrar un recurso contra los actos comerciales ilícitos, como por ejemplo efectuar alegaciones falsas o engañosas en el curso de las actividades comerciales. Como ya se ha señalado, el demandante en una demanda de atribución engañosa o de competencia desleal contra la supuesta utilización no autorizada de una indicación geográfica debe demostrar, entre otras cosas, que dicha utilización de la indicación geográfica induce a engaño. Esto puede efectuarse únicamente demostrando que la indicación geográfica en cuestión ha adquirido un buen nombre o reputación.

⁴² Ejemplo tomado de la publicación N° 760 de la OMPI, página 166.

105. En un conflicto sobre la utilización de una indicación geográfica, en el que la protección de la indicación geográfica se basa en la legislación relativa a la competencia de la ley y la parte contraria reivindica los derechos de marcas sobre esa indicación, resulta decisiva nuevamente la cuestión de si la utilización de la indicación geográfica por cualquier de las dos partes induciría a engaño. Si la utilización de la marca consistente en la indicación geográfica induce a engaño en cuanto al origen de los productos respectos de los que se utiliza, dicha utilización constituiría competencia de la ley o atribución engañosa y, por tanto, no debería permitirse. A su vez, esto traería consigo la invalidación del *amarc* en cuestión. Por otra parte, si la utilización de esa marca no induce a engaño, es probable que se rechacen los argumentos de atribución engañosa. Por supuesto, esto significa que, al mismo tiempo, la utilización de la marca por la parte contraria constituye una infracción de marca. Sin embargo, cabría observar que es posible que el caso no se presente de manera tan clara o rotunda. Este podría ser el caso, por ejemplo, de una indicación geográfica dada que, debido a su utilización geográfica limitada, haya adquirido un buen nombre únicamente en una región limitada, mientras que la marca con la que podría entrar en conflicto es conocida a lo largo de todo el país. En ese caso, es bastante probable que se dé la coexistencia de ambos derechos, sujeta a ciertas condiciones en cuanto a su utilización y a la ampliación de dicha utilización.

– *Marcas colectivas y decertificación*

106. Cuando las indicaciones geográficas están protegidas en calidad de marcas colectivas o decertificación, su protección se rige por el derecho de marcas aplicable. Los conflictos relativos a los derechos de marcas concurrentes se resuelven con arreglo al derecho de marcas en aplicación del principio de prioridad. Dependiendo del derecho de marcas aplicable, los derechos de prioridad podrán otorgarse sobre la base de una solicitud anterior, de la utilización anterior, o, en determinadas circunstancias, se otorgará a la marca que haya sido la primera en convertirse en notoriamente conocida. Sin embargo, pueden darse situaciones en las que el titular de una marca colectiva o decertificación de tolerancia de la marca porteros ⁴³

107. Teniendo en cuenta estos principios, no parece constituir un problema la solución de conflictos entre indicaciones geográficas protegidas en calidad de marcas colectivas o decertificación y las marcas individuales.

– *Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas registradas*

108. En virtud de un sistema de denominaciones de origen o indicaciones geográficas registradas, las indicaciones geográficas están protegidas en calidad de derechos *sui generis*.

⁴³ Véase, por ejemplo, el Artículo 15.2 de la Primera Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, de armonización de las legislaciones de los Estados miembros [de la CE] relativas a marcas (89/04/CEE): “No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o decertificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero o a un tercero en el comercio de dicho signo o indicación siempre que el uso de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: especialmente, tal marca no podrá ser puesta a un tercero facultado para utilizar un denominación geográfica.”

Cabel posibilidad de que dichos sistemas prevengan de manera explícita normas que habrán de aplicarse en los casos de reivindicaciones de un mismo término geográfico basado en un derecho de marca y en el derecho de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica registrada.

109. Dependiendo del régimen jurídico aplicable, es posible concebir distintas soluciones. Estas pueden variar desde la concesión de prioridad a las indicaciones geográficas registradas o a las denominaciones de origen protegidas sobre las marcas concurrentes hasta la solución opuesta, a saber, la concesión de prioridad a las marcas sobre las indicaciones geográficas registradas o a las denominaciones de origen protegidas que estén en concurrencia con la marca, dándose la posibilidad de una solución intermedia consistente en la coexistencia de los derechos concurrentes.

110. La concesión de prioridad a una marca sobre una denominación de origen o una indicación geográfica registrada que reivindique los derechos sobre el mismo signo depende de varios factores. Puede ser importante el hecho de que la marca en cuestión haya sido registrada o utilizada de buena fe antes de que se haya protegido la indicación geográfica, así como el hecho de que la marca en cuestión haya sido utilizada durante un largo período de tiempo y haya adquirido reputación y renombre. Para aplicar esos factores, las decisiones sobre la relación existente entre las marcas y las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas registradas se efectúan según las circunstancias de cada caso.

– *Sistemas administrativos de protección*

111. Normalmente, los sistemas administrativos de protección de las indicaciones geográficas no abordan directamente los conflictos que se producen entre las marcas y las indicaciones geográficas. Estos sistemas funcionan independientemente de las administraciones responsables del registro de marcas. Generalmente, garantizan que ciertas indicaciones geográficas no puedan utilizarse en relación con determinados productos. Este mecanismo de protección de las indicaciones geográficas puede utilizarse cuando se considere insuficiente la protección prevista en virtud de la legislación relativa a la competencia desleal.

112. Cabel posibilidad de que, en virtud de un sistema administrativo de protección, una marca que contenga o consista en una indicación geográfica no pueda utilizarse en relación con un determinado producto. Sin embargo, dicha decisión no guardará relación con la validez de la marca en cuestión.

iii) *Acuerdos internacionales*

113. No existen muchos acuerdos multilaterales internacionales sobre la propiedad intelectual que regulen expresamente la relación existente entre las marcas y las indicaciones geográficas. En el ámbito del presente estudio se examinarán dos acuerdos, a saber, el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC.

– *El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*

114. En el Arreglo de Lisboa no se aborda directamente la cuestión de los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas. La autoridad competente de un Estado parte en el Arreglo de Lisboa podrá declarar, en el plazo de un año contado a partir de la recepción de la

notificación del registro internacional, que no puede asegurarse la protección en su país de esa denominación de origen (Artículo 5.3)). Asimismo, deben indicarse los motivos de dicha declaración. Sin embargo, el Arreglo de Lisboa no especifica de por sí los motivos en los que puede basarse dicha declaración. Ocurren la práctica que se deniegue protección a una denominación de origen registrada internacionalmente en un Estado parte en el Arreglo de Lisboa debido a que se considera que es una denominación sujeta a un término genérico en dicho país o a que los derechos anteriores existentes entrarían en conflicto con esa denominación.

115. En la medida en que no se haya efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.3) en relación con una denominación de origen registrada internacionalmente, esa denominación de origen estará protegida de conformidad con el Artículo 3. Además, el Artículo 5.6) prevé que, si una denominación protegida en un país la notificación de su registro internacional fue esa y utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, estos últimos tendrán derecho a utilizar esa denominación de origen durante un período adicional de dos años, contados a partir de la expiración del plazo de un año en el que puede efectuarse la declaración prevista en el Artículo 5.3), antes de que haya de determinarse dicha utilización.

– *El Acuerdo sobre los ADPIC*

116. En el Artículo 22.3 figura la obligación de los miembros de la OMC que estén obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a denegar o invalidar, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a un error en cuanto al verdadero lugar de origen.

117. En el Artículo 23 se prevé la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, y en el Artículo 23.2 se estipulan las condiciones de esta protección adicional en relación con el registro de marcas. Así, los miembros de la OMC que apliquen el Acuerdo sobre los ADPIC están obligados a denegar o invalidar, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas. Es de resaltar que ha de prevalecer la protección de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas contra su registro en calidad de marcas, prevista en el Artículo 23.2, independientemente de que la utilización de dicha indicación geográfica como marca para dichos productos induzca al público a un error en cuanto al verdadero lugar de origen. Por esta razón, el alcance ampliado de la protección prevista en el Artículo 23.2 se denomina a sí misma protección “absoluta”.

118. En el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se enumeran varias excepciones a la obligación de los Miembros de la OMC de proteger las indicaciones geográficas de conformidad con los Artículos 22 y 23 del Acuerdo. Dos de los nueve párrafos del Artículo 24 se refieren expresamente a las marcas, a saber, el párrafo 5 y el párrafo 7. El primero de los párrafos mencionados constituye una norma sustantiva que trata de la relación existente entre las marcas y las indicaciones geográficas, mientras que el segundo se refiere a ciertos aspectos de procedimiento para reivindicar los derechos de las indicaciones geográficas sobre las marcas y solicitar la invalidación de dichos derechos de marca. Además, en el Artículo 24.3 se prevé como norma general que, al aplicarse la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, ningún miembro de la OMC reducirá la protección de

las indicaciones geográficas que existían en el momento inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

119. En el Artículo 24.5 se estipula que, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de la fecha de aplicación de las disposiciones sobre las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC en un Miembro de la OMC antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, las medidas adoptadas para aplicar la mencionada sección del Acuerdo sobre los ADPIC no prejuzgarán la posibilidad de registrar o la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

120. Cualquiera solicitud formulada en virtud de la Parte II, Sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el uso o registro de una marca de fábrica o de comercio (probablemente una solicitud de prohibición del uso o de invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una indicación geográfica) deberá efectuarse dentro de los plazos previstos en el Artículo 24.7. El plazo será de cinco años contados a partir del momento en que el uso de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o cinco años a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso de la indicación adquirió notoriedad general en dicho Miembro. En el Artículo 24.1 se estipula que los miembros de la OMC conviene en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el Artículo 23, que ningún miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 del Artículo 24 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, y que los miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

121. El Acuerdo sobre los ADPIC establece un marco para la solución de conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en los Miembros de la OMC, el inicio de la protección de las indicaciones geográficas en sus países de origen y el momento de la adquisición de derechos de marca de buena fe respectos de signos idénticos o similares a las indicaciones geográficas, que se utilicen en productos respectos de los que la indicación geográfica respectiva cuenta con protección. Junto con las otras excepciones del Artículo 24, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona soluciones equilibradas a los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas.

- iv) Resoluciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales

122. Varias organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales se han abordado la cuestión de los conflictos existentes entre las marcas y las indicaciones geográficas. En el Anexo II figuran los nombres de las organizaciones, junto con los resúmenes de los textos que han adoptado y que se han considerado pertinentes en relación con el presente documento.

V. ELABORACIÓN DE UN ENTENDIMIENTO COMÚN

123. Apesar de los continuos esfuerzos en camino para abordar la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas en el plan multilateral, parece predominar una considerable incertidumbre. Los principales motivos de preocupación se relacionan con la forma y el ámbito de aplicación de las indicaciones geográficas, la adopción de sistemas nacionales de protección que se encuentren en conformidad con los principios generalmente aceptados del derecho de propiedad intelectual, como el trato nacional, la salvaguardia de los derechos de terceros, la prohibición de prácticas comerciales desleales y la inexistencia de derechos exclusivos sobre los términos genéricos.

124. Con el fin de elaborar un entendimiento común sobre todas las cuestiones, sería conveniente que el SCT abordara esas cuestiones y, de ser necesario y posible, examinara principios concertados relativos a la aplicación de la protección internacional de las indicaciones geográficas.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

Bibliografía y documentos de referencia

ANNAND, Ruthy NORMAN, Helen, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londres, 1994.

CORNISH, W.R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, (4ª edición), Londres, 1999.

GIRARDEAU, Jean -Marc. *The Use of Geographical Indications in a Collective Marketing Strategy: The Example of Cognac, Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Somerset West, South Africa, September 1 and 2, 1999* (simposio organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Publicación de la OMPINo. 764.

MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4ª edición).

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX - DE-VIE. *L'Appellation d'Origine Contrôlée*.

TILMAN, W. *Die Geographische Herkunftsangabe*, Munich, 1976.

PUBLICACIONES DE LA OMPI:

Les Appellations d'origine. Publicación de la OMPINº 105.

CD-ROM ROMARIN. Publicación de la OMPI.

Disposiciones tipos sobre la protección contra la competencia desleal. Publicación de la OMPI. No. 832.

Protección contra la competencia desleal. Publicación de la OMPINº 725.

Symposium on the International Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context, Eger, 1997. Publicación de la OMPINo. 760.

Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Somerset West, 1999. Publicación de la OMPINo. 764.

DOCUMENTOS DELAOMPI:

GEO/CE/I/2, titulado “ *Necesidad de un nuevo tratado y su posible contenido* ”. Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas, primera sesión, Ginebra, 28 de mayo a 1 de junio de 1990.

GEO/CE/I/3, titulado “ *Informe aprobado por el Comité de Expertos* ”. Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas, primera sesión, Ginebra, 28 de mayo a 1 de junio de 1990.

LI/GT/1/2, titulado “ *Cuestiones a examinar con miras a modificar el Reglamento del Arreglo de Lisboa* ”. Grupo de Trabajo sobre la modificación del Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, primera reunión, Ginebra, 10 al 13 de julio de 2000.

LI/GT/1/3, titulado “ *Informe aprobado por el Grupo de Trabajo* ”. Grupo de Trabajo sobre la modificación del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, primera reunión, Ginebra, 10 al 13 de julio de 2000.

PR/DC/4, titulado “ *Propuestas básicas (Suplemento al documento PR/DC/3)* ”. Conferencia diplomática de revisión del Convenio de París, Ginebra, 4 de febrero a 4 de marzo de 1980.

PR/DC/INF/38, titulado “ *Informe del Presidente de la Comisión Principal* ”. Conferencia diplomática de revisión del Convenio de París, Ginebra, 23 a 27 de noviembre de 1982.

PR/DC/51, titulado “ *Artículo 10 quater, Propuesta de la Delegación de la República Federal de Alemania, apoyada por las Delegaciones de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía* ”. Conferencia Diplomática de revisión del Convenio de París, cuarto período de sesiones, Ginebra, 27 de febrero a 24 de marzo de 1984.

SCT/5/6 Prov., titulado “ *Proyecto de informe preparado por la Oficina Internacional* ”. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, quinta sesión, Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000.

TAO/II/2, *Committee of Experts on the International Protection of Appellations of Origin and other Indications of Source, Draft Treaty on the Protection of Geographical Indications*.

TAO/II/6, *Committee of Experts on the International Protection of Appellations of Origin and other Indications of Source, Report Adopted by the Committee of Experts*.

DOCUMENTOSDELAOMC:

IP/C/W/134, Posible método de reconocimiento de las indicaciones geográficas en virtud de las cuales los Miembros y la OMC presentarían una lista de las indicaciones geográficas protegidas a nivel nacional (Comunicación de los Estados Unidos de América).

IP/C/W/85, Visión general de los sistemas internacionales existentes de notificación y registro de las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas .

IP/C/W/85/Add.1, Visión general de los sistemas internacionales existentes de notificación y registros de las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

En el presente Anexo figura un panorama de los principios propuestos por las organizaciones internacionales para la solución de los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, y entre indicaciones geográficas homónimas.

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (AIPPI) ⁴⁴

En su trigésimoséptimo Congreso, celebrado en mayo de 1998 en Río de Janeiro (Brasil), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial adoptó, *inter alia*, una resolución en que se trata la cuestión de las indicaciones geográficas (Resolución sobre la Cuestión Q 62). Esta Resolución se adoptó sobre la base de una Resolución anterior que se ocupaba del mismo tema, adoptada por el Comité Ejecutivo de la AIPPI en Copenhague en 1994 (Resolución sobre la Cuestión Q 118). Por lo que respecta a la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, resultando de interés las siguientes partes de la resolución:

- se define la expresión indicación geográfica como una indicación que identifica un producto como procedente del territorio de un Estado, o una de una región o localidad de dicho territorio, siempre que una determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea esencialmente atribuible a su origen geográfico. A los efectos de esta resolución, se entenderá que la indicación geográfica incluye la denominación de origen (considerando tercero);
- se afirma el principio de que podrá denegarse la protección de una marca si ésta es idéntica o similar a una indicación de procedencia o denominación de origen renombrada, aun cuando los productos o los servicios no sean similares, si el uso de dicha marca supone una ventaja indebida o un detrimento del carácter distintivo o de la reputación de la indicación o denominación (apartado B.2.);
- se toma nota del concepto según el cual “el primero en el tiempo tiene prioridad en el derecho” como un posible principio orientador para la solución de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas (apartado B.3., segundo párrafo);
- se recomienda que al menos debería aplicarse el principio de “coexistencia” expresado en el Artículo 5.3 de la Resolución de Copenhague, que recomienda a su vez, en principio, la coexistencia entre una indicación geográfica y una marca anterior, a menos que la marca haya adquirido una reputación o un nombre con anterioridad a la fecha en que la indicación de procedencia o denominación de origen hay sido o amparadas o reconocidas como tales, en cuyo caso debería rechazarse la protección de la indicación geográfica. No obstante, ello no debería impedir el uso de la indicación geográfica para indicar el origen geográfico de los productos o servicios, con arreglo a las condiciones indicadas en el párrafo 3.1 de la Resolución de Copenhague (apartado B.3., segundo párrafo);

⁴⁴ La AIPPI es una organización internacional no gubernamental de profesionales, académicos y titulares de propiedad intelectual.

– se afirma el principio de que las indicaciones geográficas existentes no podrán ser objeto de apropiación como marcas individuales, y deberán permanecer disponibles para todos aquellos que tengan derecho a usarlas (apartado B.5.).

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA) ⁴⁵

En 1997, la Junta de Directores de la INTA adoptó una Resolución que trata de la protección de las indicaciones geográficas y las marcas. En particular, se dispone lo siguiente:

– en la solución de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas se respalda el criterio de la prioridad, según el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

LA LIGA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE COMPETENCIA (LIDC) ⁴⁶

En noviembre de 1998, la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC) adoptó una resolución relativa a las indicaciones geográficas en la que se abordó la cuestión de la protección internacional de las mismas. Sin embargo, la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, así como entre indicaciones geográficas homónimas, no se trata expresamente.

LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV)

En 1994, la Asamblea General de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ⁴⁷ adoptó la Resolución -O.I.V./ECO 3/94, que trata de la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas (la Resolución no se refiere a “indicaciones geográficas”, sino que utiliza la terminología más específica adoptada por la OIV, a saber, “denominaciones de origen reconocidas”, “indicaciones geográficas reconocidas” y “denominaciones tradicionales reconocidas”).

En la Resolución O.I.V./ECO 3/94, se invita a los Estados miembros de la OIV “a poner en práctica los instrumentos jurídicos adecuados, en virtud de su legislación y reglamentos, para asegurar un nivel equitativo de protección para las denominaciones de origen reconocidas, las indicaciones geográficas reconocidas, las denominaciones tradicionales reconocidas y las marcas, de conformidad con los principios establecidos [en la Resolución]”. La esencia de los principios expuestos en esa resolución se encuentra en sus considerandos que establecen lo siguiente:

– se tendrán en cuenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC (considerandos segundo y tercero);

⁴⁵ La Asociación Internacional de Marcas es una organización internacional no gubernamental de titulares de marcas y profesionales de actividades conexas.

⁴⁶ La Liga Internacional del Derecho de Competencia es una asociación científica independiente suiza.

⁴⁷ La OIV es una organización intergubernamental fundada en 1924, que cuenta actualmente con 45 Estados miembros.

- la necesidad de conceder un nivel equitativo de protección a las indicaciones geográficas y las marcas (considerando cuarto);
- el principio de que, de haber buena fe, la protección de las marcas y las indicaciones geográficas estará determinada por la prioridad en el reconocimiento de la indicación geográfica en el país de origen, el registro de la marca o su utilización en países en que los derechos derivan de la utilización, de conformidad con la legislación nacional. Asimismo, se tendrán en cuenta la reputación y el carácter distintivo de una indicación geográfica y una marca, con arreglo a la legislación nacional o regional (considerando quinto);
- para garantizar su propia evolución, una marca o indicación geográfica no podrá valerse de la reputación ni de derechos de propiedad intelectual ya adquiridos por una o por la otra (considerando sexto);
- la necesidad de evitar cualquier perjuicio, menoscabo o debilitamiento de una marca o indicación geográfica (considerando séptimo);
- la elección de una marca o su titular está sujeta a las condiciones pertinentes del derecho de marcas; la indicación geográfica es el nombre geográfico (denominación de origen reconocida, indicación geográfica reconocida) o el nombre tradicional (denominación tradicional reconocida) que designa el lugar de origen del producto (considerando octavo);
- sin perjuicio de los casos litigiosos, no se permitirá la utilización de los designaciones idénticas o similares a la vez como marca y como indicación geográfica (considerando noveno).

En 1999, la Asamblea General de la OIV adoptó la Resolución ECO/3/99, que trata de las indicaciones geográficas homónimas. En particular, se dispone lo siguiente:

- se tiene en cuenta el Artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC (considerando primero);
- se define la homonimia de una indicación geográfica para designar un vino o una bebida espirituosa de origen vitivinícola, como la utilización sobre el territorio de varios países de una denominación común cuya ortografía y/o pronunciación son idénticas o similares;
- se recomienda a los Estados miembros de la OIV, cuando fijen reglas para diferenciar las indicaciones homónimas que abarca la Resolución, que tengan en cuenta lo siguiente (recomendación):
 - el reconocimiento oficial de utilización de la indicación por el país de origen;
 - el período de utilización de la indicación;
 - si la utilización se ha hecho de buena fe;
 - la importancia de la presentación de las indicaciones homónimas en el etiquetado o la publicidad;
 - el fomento de la mención de informaciones distintivas necesarias y suficientes para evitar la confusión del consumidor.

[Fin del Anexo del documento]