

OMPI/GEO/MVD/01/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de octubre de 2001



DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
DEL URUGUAY



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMPOSIO SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI),
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay

Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001

INTRODUCCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ACONTECIMIENTOS
INTERNACIONALES RECIENTES EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

documento preparado por la Oficina Internacional

A. INTRODUCCIÓN

1. Durante los últimos 13 años, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha organizado, cada dos años y en cooperación con varios Estados miembros, simposios internacionales dedicados al tema de las indicaciones geográficas. Las últimas dos conferencias de esa índole se llevaron a cabo en Eger (Hungría), en 1997 y en Somerset West (República de Sudáfrica), en 1999.¹ A diferencia de muchas otras reuniones organizadas por organizaciones internacionales intergubernamentales, la participación en los simposios está abierta al público en general, y no se limita a los representantes de los Estados o de otras organizaciones internacionales. Gracias a su formato, esas conferencias constituyen una plataforma de intercambio de información y opiniones para un amplio espectro de participantes del sector gubernamental y no gubernamental, institucional y privado, sobre varias cuestiones relativas a la protección de las indicaciones geográficas.

2. El propósito del presente documento es ofrecer una introducción general a la protección de las indicaciones geográficas, comenzando por la terminología, y describir los acontecimientos recientes que han tenido lugar en la OMPI en relación con este tema. La labor de la OMPI en lo relativo a las indicaciones geográficas e Internet se tratará en un documento aparte.² La sección que abarca la introducción y la terminología se basa, en gran medida, en otros documentos anteriores. Sin embargo, resultará útil reproducir este material, en provecho de los participantes que abordan el tema de las indicaciones geográficas por primera vez, pues les permitirá entender mejor las distintas cuestiones que se examinarán en el Simposio.

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) reza lo siguiente:

“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.”

¹ Véanse las publicaciones de la OMPI N° 760 (E) y N° 764 (E).

² Véase el documento de la OMPI OMPI/GEO/MVD/01/8.

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 país o 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 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 ya 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 2.1) 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 sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y 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 exclusiva o esencialmente 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.³

“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 de lo dispuesto en el presente Acuerdo, 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, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 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 define las indicaciones geográficas como “*indicaciones* que identifiquen un producto [...]”,

³ Todos estos ejemplos son denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

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 [...]”.⁴ El Artículo 2 del Arreglo de Lisboa no incluye los signos distintos de nombres geográficos, por ejemplo, un nombre no 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 sea 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 a su 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 cuya utilización aplicada a productos no implica una calidad, reputación o característica especial de dichos productos. La definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. Dicho 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 de modo general, abarcando la indicación de procedencia, 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 no siempre 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 obtener una protección eficaz de las indicaciones geográficas en otros países.

C. PLANTEAMIENTOS EXISTENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

9. La protección 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

⁴ Se han añadido las itálicas.

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: competencia desleal 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 entre obligatoriamente 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. Competencia desleal y atribución engañosa

a) Competencia desleal

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 10*bis* en el Convenio de París durante la Conferencia de Revisión de Bruselas, de 1900, por la que se establece 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.”⁵

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.

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 conviene en que las prácticas comerciales que inducen a error o sean susceptibles de inducir a error al público respecto de

⁵ Véase, en general, la publicación Protección contra la competencia desleal (publicación de la OMPI N° 725).

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.⁶

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 una parte no autorizada hace de la indicación geográfica en cuestión induce a error y, 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 126 a 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 a 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 126 a 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.⁷ 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.⁸ 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.

17. En términos 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

⁶ Véase el Artículo 4.2.iv) de las Disposiciones tipo de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal (publicación de la OMPI N° 832) y el Artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷ Protección contra la competencia desleal, página 25.

⁸ Cornish, *Intellectual Property* (cuarta edición) página 619.

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. Las legislaciones nacionales en materia de protección contra la competencia desleal, la atribución engañosa y las indicaciones geográficas no registradas permiten 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 individuales 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 solicite 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.⁹ Aunque es probable que dichas prácticas sean tan 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.¹⁰

21. Una denominación de origen protegida es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.¹¹ En el Artículo 1.2) del Convenio de París se hace referencia explícita a las denominaciones de origen como objetos

⁹ L'Institut National des Appellations d'Origine, *L'appellation d'Origine Contrôlée*, página 11.
¹⁰ Girardeau, (publicación de la OMPI N° 764), página 70.

¹¹ 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.

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 exclusiva o esencialmente a su origen geográfico. El reconocimiento de una denominación protegida se suele basar en una promulgación o en un acto administrativo, como una ley 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 a la 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 determinar si una denominación de origen protegida o una indicación geográfica registrada dada se utiliza sin autorización o de manera opuesta a la prescrita, los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes aplican los factores establecidos en virtud del derecho civil o penal.

III. Marcas colectivas y de certificación

25. El principio general según el cual las marcas individuales no deben describir ni inducir a error es la causa de que los términos geográficos no puedan 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, esta regla no 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”.¹²

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 la calidad certificada. Con el fin de que esta certificación se lleve a cabo de manera neutral 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 informaciones 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 una demanda por infracción de una marca.¹³ 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 resulta difícil distinguir las marcas colectivas de las marcas de certificación y que sus diferencias son más bien de forma que de contenido.¹⁴ Las marcas colectivas pertenecen a un organismo colectivo, como por ejemplo una asociación comercial o 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 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 lleva 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

¹² McCarthy, *Mc Carthy on Trademarks and Unfair Competition* (cuarta edición) páginas 19 a 179.

¹³ McCarthy, páginas 19 a 168.

¹⁴ McCarthy, páginas 19 a 186.

asociación de productores que estén facultados para utilizar la marca colectiva sean los titulares de la marca y esta última sea utilizada por una persona que no sea miembro de dicha asociación.

c) Conclusiones

31. Las marcas colectivas y 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 o de certificación. Siempre y cuando se utilicen las marcas colectivas y 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.¹⁵ Una vez que se proteja una indicación geográfica en calidad de marca colectiva o 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 o 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.

IV. Regímenes administrativos de protección

a) General

33. 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.

34. 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

35. Los regímenes administrativos de control del etiquetado sirven para garantizar el comercio leal y la protección del consumidor. En función del sistema nacional que se halle en vigor 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

¹⁵ Véase, por ejemplo, el documento de la OMC IP/C/W/134.

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.

D. LA LABOR DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA OMPI SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

I. La quinta sesión del SCT (11 a 15 de septiembre de 2001)

36. Durante su tercera sesión (celebrada en Ginebra del 8 al 12 de noviembre de 1999), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió que la Oficina Internacional debía preparar un estudio sobre las posibles soluciones a los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas y a los conflictos entre indicaciones geográficas homónimas. Se preparó un estudio¹⁶ que se presentó al SCT para que lo examinara durante su quinta sesión.

37. Sin embargo, en esa sesión, el SCT no efectuó un examen detallado del estudio, sino que solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un complemento para facilitar la comprensión de las cuestiones jurídicas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas. Ese complemento debía tratar de las cuestiones siguientes; los antecedentes históricos de la protección de las indicaciones geográficas; la aclaración de la naturaleza de los derechos sobre indicaciones geográficas; la descripción de los distintos sistemas vigentes de protección de las indicaciones geográficas; y la investigación de los problemas que se plantean a la hora de obtener una protección eficaz para las indicaciones geográficas en otros países. El complemento solicitado¹⁷ fue preparado por la Oficina Internacional y presentado al SCT en su sexta sesión, celebrada en Ginebra del 12 al 16 de marzo de 2001.

II. La sexta sesión del SCT (12 a 16 de marzo de 2001)

38. El documento SCT/6/3, titulado “Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países”, aborda en primer lugar cuestiones relativas a la terminología. Seguidamente, el documento describe los planteamientos existentes para la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito nacional y regional. En ese contexto, se menciona el desarrollo histórico de los conceptos individuales de protección y se aborda 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 a la hora de obtener una protección eficaz de las indicaciones geográficas en otros países. Por último, se enumeran varios

¹⁶ Documento de la OMPI SCT/5/3.

¹⁷ Documento de la OMPI SCT/6/3

ámbitos respecto de los que resultaría conveniente establecer un entendimiento común a escala internacional.

39. Por lo que respecta a los problemas que se plantean a la hora de obtener una protección eficaz en otros países, el documento señala las cuestiones siguientes: los distintos tipos de protección existentes, el carácter genérico de ciertas indicaciones geográficas en determinadas jurisdicciones, los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas.¹⁸

40. En cuanto al establecimiento de un posible entendimiento, el documento SCT/6/3 señala que no obstante el empeño continuo por abordar el tema de la protección de las indicaciones geográficas en el plano 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.¹⁹

41. En la sexta sesión del SCT no se logró consenso respecto de cómo llevar adelante la labor relativa a las indicaciones geográficas, y el Presidente del Comité concluyó que ese punto figuraría también en el Orden del día de la séptima sesión del SCT.

[Fin del documento]

¹⁸ Véase el documento de la OMPI SCT/6/3, páginas 22 a 29.

¹⁹ Véase el documento de la OMPI SCT/6/3, página 30.