



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

PERSPECTIVA DE FUTURO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

*documento preparado por el Sr. Robert Tinlot, profesor del
Instituto de Altos Estudios de Derecho Rural, París*

RESUMEN

El Acuerdo sobre los ADPIC ha hecho obligatoria la protección de las indicaciones geográficas en todo el mundo. A partir de ahora, las reglas generales establecidas a ese respecto implican medidas de aplicación cuya elaboración en el seno del Consejo de los ADPIC ha puesto en evidencia considerables diferencias conceptuales que conviene destacar. No obstante, los notables progresos realizados en relación con los vinos y las bebidas

espirituosas apuntan hoy a la necesidad de extender esas medidas para abarcar otros productos.

Por otro lado, los medios para velar por esa protección implican opciones que conviene analizar en su forma y en su finalidad: fraude, competencia desleal, calificaciones penales específicas. Conviene esclarecer ese asunto. El análisis de esas cuestiones apunta a la necesidad de que los países que tienen la obligación de velar por la protección de las indicaciones geográficas extranjeras adopten también un sistema de protección de sus propias indicaciones geográficas.

INTRODUCCIÓN

El documento SCT/6/3 de la OMPI, del 25 de enero de 2001, presentado en la sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas con el título: "Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países" constituye un análisis exhaustivo de la cuestión de las indicaciones geográficas. No se trata, en estas líneas, de repetir lo que ya se expuso en ese estudio tan completo sinode aportar puntos de vista complementarios y personales en relación con ese documento, que debemos tomar como punto de partida para la reflexión.

Se trata de examinar cómo ha evolucionado la protección de las indicaciones geográficas en el curso del último siglo, en un contexto orientado hacia otras formas de propiedad intelectual, como las marcas, y de analizar la situación actual e incluso los obstáculos que subsisten. En el sector vitivinícola encontramos numerosos ejemplos de un sector que ha sido y sigue siendo vanguardista en relación con otros sectores. Analizaremos también en el enfoque penal de la protección en determinados países pues constituye un medio simple y eficaz. Por último, destacaremos varios aspectos de la evolución de la protección de las indicaciones geográficas que hoy se aprecian en un número cada vez mayor de países.

I. ETAPAS DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

La utilización de un nombre geográfico para designar un producto originario de un lugar indicado por dicho nombre se remontaba a un tiempo anterior al que se ejerce, con mayor o menor eficacia, pero de forma continua, la protección de esos nombres. Los que usurpaban o inducían a engaño sobre el origen de esos productos eran objeto de sanciones, a veces de extrema dureza. Cabe plantearse las razones de que la sociedad moderna haya tardado tanto en instaurar sistemas eficaces de protección de dichos nombres, teniendo en cuenta que la marca de fábrica y de comercio, que constituye otra forma de identificar los productos, es objeto de protección adecuada en todos los países desde mediados del siglo XIX. Es verdad que esa época fue el punto de partida de numerosas iniciativas en ese ámbito, pero fueron medidas exclusivamente centradas en la protección de los compradores contra el fraude o la inducción a errores sobre la procedencia, sin prevalecer los medios de protección de los nombres geográficos que hubieran pasado a ser nombres de productos. Al margen del Arreglo de Lisboa, que protege los nombres geográficos de los productos pero cuyo alcance sigue siendo limitado por el número de países que se han adherido al mismo, la firma del Acuerdo sobre los ADPIC, el 15 de abril de 1994, en Marrakech, representa el punto de

partidadelageneralizacióndelaproteccióndelosnombresgeográficosutilizadospara identificar productos. Aunqueladefinicióndeindicacióngeográficaformuladaenel Artículo 22.1 constituye un importante progreso pues establece una diferencia entre la indicación geográfica y la simple indicación de procedencia (origen, en el sentido aduanero), yaunque las medidas de aplicación auguran avances en este ámbito, sólo las disposiciones del Artículo 23.1, en relación con la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas constituyen un verdadero progreso pues abordan la protección del nombre geográfico de los productos, al margen del fraude o de la inducción a error. El nombre es objeto de protección como tal y las dificultades relacionadas con la carga de la prueba y con las incertidumbres de interpretación disminuyen a la vez que se reduce el costo del procedimiento.

¿Qué razones explican ser retraso en el reconocimiento y la protección? ¿Cabe hablar de conflicto entre el carácter colectivo de los usos de esos nombres geográficos y la noción de propiedad individual, hasta el punto de impedir un reconocimiento? Se trata de una cuestión de fondo que merece ser objeto de estudio detenido pues, en mi opinión, ha sido fuente de un gran número de malentendidos. Los conocimientos técnicos (“savoir faire”) locales y tradicionales se han dejado quizá del lado cediendo paso a la investigación técnica e industrial patentable, y a la marca, que es un elemento intangible del patrimonio del comercio y de la industria, mientras que la indicación geográfica (o denominación de origen) se ha utilizado esencialmente para la designación de productos agrícolas y, en tiempos más recientes, en la industria agroalimentaria, en el caso de la artesanía, cuya importancia económica ha sido minimizada al largo de los siglos XIX y XX. El hecho de haber considerado que un país industrializado es sinónimo de país más avanzado es significativo a este respecto.

Conviene destacar que la indicación geográfica (en la que se inscribe la denominación de origen) es un nombre de lugar (o la referencia a un lugar). Por consiguiente, es un nombre que constituye una indicación de procedencia geográfica, pero a ese significado elemental se añade el de la designación de un producto. Por ejemplo, “Beaujolais” y “Borgoña” entrañan dos cosas diferentes, a saber: por un lado, una región, y por otro, un vino. La segunda acepción reviste una importancia fundamental pues el vino procedente de esa región adopta, como designación necesaria y suficiente, el nombre de esa región de origen, desapareciendo así la obligación de utilizar la designación necesaria y genérica, a saber: “vino”. El “Beaujolais” y el “Borgoña” han pasado a ser nombres de vinos, del mismo modo que, en el año, el nombre de la tierra pasaba a ser el nombre del señor que la poseía. Si quiere tomar un porto, un “tokay” o un burdeos, lo que quiere es un vino y no otra bebida, pero no se trata de cualquier tipo de vino, sino de un vino de carácterísticas perfectamente definidas, en particular, por su procedencia, pero no únicamente por dicha procedencia, sino por factores naturales y/o humanos que confieren a ese producto una calidad que me incita a consumirlo.

Por consiguiente, la indicación geográfica es un nombre de lugar a la vez que un nombre de producto cuyas características están vinculadas con dicho lugar. El vínculo con el origen no puede disociarse de las características del producto y constituye la diferencia esencial entre la simple indicación de procedencia, a saber, “fabricado en” y la indicación geográfica (en el sentido del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC o del Artículo primero del Arreglo de Lisboa).

Convenio de París

En el Artículo 1 del Convenio de París del 20 de marzo de 1883 figura una referencia en relación con la aplicación de este convenio de propiedad industrial a las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen. No obstante, conviene precisar que es a referencia se incorporó en La Haya, en 1925. Esa disposición fue fruto de una larga serie de iniciativas y negociaciones cuyo punto de partida fue la lucha contra las indicaciones de procedencia inexactas. Esa cuestión fue objeto de particular estudio en el Arreglo de Madrid.

Arreglo de Madrid

En su Artículo primero, el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 contempla las indicaciones falsas o engañosas relativas al origen de los productos. En el Artículo 4 de ese Arreglo se admite, en general, la posibilidad de que las denominaciones puedan sustraerse a las disposiciones del Arreglo en razón de su carácter genérico, excluyendo esa posibilidad por lo que respecta a las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas. Se establece ya ahí una excepción para el vino, en relación con otros productos. De todos es conocido lo que ha pasado con ese Arreglo y su eficacia. Las sanciones que se proponen en ese instrumento, al margen de las sanciones especiales, son las mismas que se aplican a las marcas y a los nombres comerciales. Sin embargo, ya en 1905, la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) con ocasión de su Congreso de Lieja, y nuevamente en Milán, en 1906, había propuesto aplicar esa excepción a todos los productos cuya calidad es natural y derivar de la tierra. Esa solicitud fue reiterada en Londres, en 1908, en el marco del Congreso de Comerciantes de Vinos, solicitud a la que vino a añadirse la propuesta de crear un tribunal internacional de arbitraje encargado de decidir acerca de la condición genérica de los productos. En 1909, la Asociación de Cámaras de Comercio Británicas formuló la siguiente declaración en Londres: “Exhortamos al Gobierno de Su Majestad a que tome las disposiciones para incorporar en este Arreglo las modificaciones necesarias con miras a aumentar su eficacia” (Oficina Internacional de la Unión de París, Conferencia de Washington, 1909).

Los tratados de paz de 1919 y 1920 son también interesantes por cuanto incorporan una cláusula que se consideró muy importante para la protección internacional de las denominaciones de origen. Un comentarista de esos tratados no dudó en afirmar, en 1921, que el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 suponía un gran paso en favor de la protección internacional de las denominaciones de origen. Ese comentarista subraya que se trató de los artículos 274 y 275 de la parte X, sección I, del capítulo II del Tratado, y que esas cláusulas afectan, además de Alemania, a Austria (Artículo 226 y 227), Hungría (Artículo 210), Bulgaria (154 y 155) y Turquía (Artículos 266 y 267). Por otro lado, establece un vínculo entre esas cláusulas y el Artículo 10 del Tratado de Versalles del 6 de mayo de 1919, votado varias semanas antes, en la que se precisa que las denominaciones de origen de los productos vinícolas no pueden considerarse genéricas y formar parte del dominio público. El autor añade que Inglaterra se estaba preparando para oponerse a la comercialización de los vinos que contuvieran una denominación de origen falsa incluso si ésta iba acompañada de la designación geográfica del país de producción (es notable el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, firmado 75 años más tarde). El Acuerdo firmado con Portugal en 1914 se orientó también en ese sentido (*Revue de Droit International Privé*, 1921).

Es un hecho que se observa hoy en los países novíticos que se pide que se aplique a otros productos la protección adicional que ya se concede a los vinos y a las bebidas espirituosas en virtud del Artículo 23.1 citado. Es evidente que la protección de los nombres geográficos mediante la designación penal del fraude exclusivamente puede ser utilizada con la utilización de referencias como clase, tipo, estilo, imitación *champagne* de California.

En las primeras negociaciones en relación con la protección del origen se apreciaba ya que la preocupación exclusiva era evitar un fraude para la parte contratante (lo que hoy llamamos al consumidor, aunque también se trata del comprador -comerciante, más generalmente, la alta de las transacciones comerciales) y, para ello, se recurrió en primer lugar al Derecho de marcas (en Francia, a partir de 1824 y en 1857); es decir, un derecho que rigiera la propiedad individual y las relaciones contractuales. Por otro lado, cabe destacar que en 1924, ocho países vitícolas europeos firmaron un acuerdo por el que se instituyó la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) cuyo objetivo es formular propuestas encaminadas a velar por la protección de las denominaciones de origen. A esos países se han sumado numerosos países (45), y a esos productores o consumidores de vinos, y sólo dos países han formulado reservas en relación con la protección de las denominaciones de origen, a saber: los Estados Unidos y Australia, aunque este último país se ha comprometido, en virtud de un acuerdo bilateral con la Unión Europea, a garantizar, por etapas, la protección de varias de las denominaciones de origen vinícolas europeas que utiliza en la designación de sus propios vinos. Es verdad que tanto en Australia como en Nueva Zelanda, el sector vinícola funciona de forma muy eficaz y realiza transacciones internacionales utilizando sus propios nombres y para sus propios productos utilizan nombres europeos.

Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa del 31 de octubre de 1958 podría haber sido el punto de partida de un vasto tratado internacional relativo a las denominaciones de origen que permitiera velar por la protección eficaz de las indicaciones geográficas; lamentablemente, el número de Estados parte en el Arreglo (19) y la limitada importancia económica de dichos Estados en el comercio mundial restringió el alcance de ese instrumento. El interés que reviste el Arreglo reside en el hecho de que otorga a la denominación de origen una naturaleza jurídica distinta de la marca. Por otro lado, contempla un sistema de protección específica para la indicación geográfica, partiendo del principio del reconocimiento mutuo mediante el registro, es decir, mediante una especie de intercambio multilateral de listas, con posibilidad de "reservas" por lo que respecta a determinados nombres, reservas que implican la posibilidad de una negociación bilateral. Nos acercamos así a una de las orientaciones del Acuerdo sobre los ADPIC que, en la primera etapa, se pronuncia en favor de la solución de controversias mediante la negociación bilateral. Ese aspecto del Arreglo de Lisboa se ha pasado por alto, y sin embargo, constituye un importante cláusula de salvaguardia que podría haber sido determinante para los países que dudaban en adherirse al Arreglo, si no se hubieran planteado otras razones de mayor peso, que por otro lado se plantean nuevamente hoy en el marco del Consejo de los ADPIC. En las observaciones formuladas por varios países que se oponen a la ampliación de la protección adicional se aprecia, mediante los ejemplos elegidos para justificar el rechazo de esa ampliación, una actitud que podría interpretarse como un rechazo puro y simple de la sección 3 del Acuerdo en cuestión. Rechazo, por el hecho de que ese Acuerdo crea un derecho que establece diferencias entre la indicación geográfica y la marca. Sin embargo, el Acuerdo fue firmado por esos países. Ese rechazo de ampliación se justifica, según sus partidarios, por la posibilidad que ofrece, y a no el Acuerdo sobre los ADPIC, sino el Derecho de marcas, de proteger algunos nombres que se citan a título de ejemplo, como *Darjeeling*, *Stilton*, *Swiss*, *Roquefort* (IP/C/W/289, Anexo N° 3). Por consiguiente, conviene destacar que si no se recurre a las marcas para proteger esos productos, a diferencia del Artículo 23.1, el Artículo 22 permitiría vender productos con la mención siguiente: tipo *Darjeeling*, clase *Stilton*, estilo *Swiss*, gusto *Roquefort*. En ese ejemplo se aprecia hasta qué punto es insuficiente el Artículo 22.

Puede el fallo del Arreglo de Lisboa ser, en primer lugar, en la definición de la denominación de origen que, por tratarse de una definición muy completa, ha desalentado la adhesión de los grandes países que no contaban con productos susceptibles de ser definidos en esa definición. Algunos países se acogieron a los factores naturales, y otros a los factores humanos como un vínculo obligatorio con el origen geográfico, sin imponer esos dos factores de forma acumulativa como se prevé en el Arreglo de Lisboa. Por otro lado, el procedimiento de presentación de listas de nombres susceptibles de protección incumbió a los Estados. Algunos Estados no contemplaban la posibilidad de tomar una iniciativa de esa índole, ya fueran por que no tenían nada que proteger o por que su legislación ofrece otras posibilidades a los productores, industriales y comerciantes para proteger sus nombres geográficos, en particular, las marcas (marcas colectivas de certificación). Es evidente que en esos países, los nombres geográficos nacionales, incluso los más conocidos, todavía no gozaban de un estatuto en el plan nacional y el sector privado tiene plena libertad de acción. Poco son los países que consideran que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen forman parte del patrimonio nacional (Perú y Francia), hecho que sorprende si se tiene en cuenta el valor económico que pueden representar algunos de esos nombres, que proyectan poderosas imágenes y que, a falta de medidas de protección, se prestan fácilmente a la usurpación.

Iniciativas de la OMPI

En los años setenta, la OMPI elaboró un proyecto de tratados sobre las denominaciones de origen cuyo objetivo era poner las ventajas de las indicaciones geográficas al alcance de los países en desarrollo de forma que esos países realizaran el valor de las riquezas de su tierra y los conocimientos de las poblaciones, e identificar productos locales para que no caigan en el anonimato de los productos genéricos quedando así sujetos a la ley de la oferta mundial, que conduce a la normalización de los productos, identificado exclusivamente por la marca de los distribuidores. No es de extrañar que la China haya reconocido varias decenas de denominaciones de origen en relación con los téis y que 19 países, entre otros, la India, Bulgaria, Suiza y Turquía, deseen que se amplíe la protección adicional del Artículo 23.1 mencionado. Queda dudoso que la indicación geográfica (o la denominación de origen) es el medio jurídico más apropiado para preservar e incluso promover, en los países pobres o en las tierras pobres, e incluso los países de alto nivel salarial, productos cuyas características o reputación se derivan del origen geográfico y que, si están sujetos a la competencia internacional de productos genéricos similares, estarían condenados a desaparecer si el público no los relaciona estrechamente con el origen geográfico al que se vincula su reputación. La indicación geográfica permite atenuar los conflictos que pueden surgir de una competencia demasiado agresiva, generada por una mundialización mal controlada, y puede suponer un importante instrumento jurídico en favor del desarrollo de los países pobres, de tierras poco fértiles o de países con elevados costos de producción.

Por desgracia, en los años setenta y ochenta, todavía no estábamos preparados para aceptar un sistema que se aparta del marco habitual de la propiedad intelectual establecido por el Derecho de marcas. Aunque la Europa comunitaria y los países que estaban en vía de adhesión a la Comunidad Europea, a saber, Grecia, España, Portugal y Austria, respaldaron la iniciativa de la OMPI, los Estados Unidos de América, el Canadá, el Japón, Australia y Nueva Zelanda todavía no estaban preparados para ello. La adopción, en 1978, de un arreglo en relación con las denominaciones de origen por parte de la BATF (Oficina Estadounidense de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) no fue asimilada en absoluto por los otros organismos norteamericanos que representaban ese país en la OMPI. Había también divergencias entre los propios países en desarrollo; por ejemplo, Cuba deseaba que se concediese protección a

los pueros de la Habana; y los países del bloque socialista tampoco era unánimes, por ejemplo, Hungría deseaba que se concediese protección al *Tokay* mientras que la URSS no concedía importancia alguna al origen geográfico, habida cuenta que las distintas repúblicas se habían especializado en la producción en masa, normalizada en el plan central. Por consiguiente el proyecto tuvo que ser abandonado a falta de un acuerdo mínimo.

Al analizar la razón de esas posiciones salta a la vista que la noción de denominación de origen, que implica una gestión colectiva por parte de los propios productores, entra en conflicto con el concepto tradicional de derechos de propiedad intelectual que, como se recuerda en el Acuerdo sobre los ADPIC, son derechos privados (tercer considerando del preámbulo).

A esos aspectos jurídicos vienen a añadirse dificultades de aplicación, a saber: esa gestión colectiva sólo puede funcionar si se establecen y aplican reglas comunes. La marca colectiva puede desempeñar una función al organizar el control de la aplicación de reglas comunes pero la naturaleza jurídica de la marca, incluso colectiva, hace que sea más vulnerable que la indicación geográfica (o denominación de origen). La indicación geográfica viene a ser la designación necesaria del producto, a diferencia de la marca, por lo que es imprescriptible e inalienable. Es siempre una indicación de procedencia, lo que significa que esa indicación no puede separarse del origen del producto y es una garantía de que el producto es de ese país, región o localidad no podrá ser objeto de deslocalización mientras que la marca individual nunca está vinculada al origen y, en caso de fusión de empresas, la marca podrá ser desplazada con el mismo nombre. La marca colectiva no siempre es una indicación de origen e, incluso en ese caso, no es garantía de que esté vinculada al lugar que evoca si, mediante una referencia específica se justifica la deslocalización. Por último, la indicación geográfica es objeto de reconocimiento e incluso de delimitación por parte de las autoridades públicas, que ejercen su derecho relativo a esa indicación, mientras que la marca depende del sector privado. A ese respecto, cabe destacar la importancia de controlar las consecuencias que pueden tener el acaparamiento, por parte de una entidad privada (persona física o persona moral) de un nombre geográfico que, por su propia esencia, concierne a toda la población del lugar mencionado.

Cada vez son más los países que optan por la indicación geográfica (o denominación de origen) en lugar de la marca. Se trata de una simple observación y no de un punto de vista doctrinal. La delimitación de las zonas geográficas y de las condiciones de producción y de distribución, que van más allá del mero respeto del procedimiento para abarcar hasta la precisión y el control de las características vinculadas al origen, suele ser prerrogativa de los poderes públicos o de organismos para estatales pues esas reglas incidirán directamente en la protección que los poderes públicos deben garantizar frente al consumidor. Por ejemplo, las zonas vitícolas americanas han sido aprobadas por la BATF y el caso *Rutherford* ilustra bien la supremacía del interés general vinculada a la indicación colectiva respecto de la marca privada.

Mientras que los países que contaban desde hace muchos años con sistemas de denominación de origen tenían interés en que se instauraran mecanismos de protección en un mayor número de países, los países que todavía no habían instaurado sistemas de esa índole no tenían nada que recibir a cambio de la protección solicitada. Por otro lado, numerosos países utilizaban sin restricción alguna las denominaciones de otros países sin preocuparse por los perjuicios ocasionados a los productores, ni de los fraudes para sus propios consumidores, y los nombres perdían rápidamente su significación inicial para pasar a ser productos genéricos, aunque los más escrupulosos completaban el nombre inexacto con la indicación del

verdadero origen. En las negociaciones internacionales, las excepciones a la protección se llaman derechos adquiridos o se conocen más comúnmente por cláusula de anterioridad o peca del pasado. A veces se invocan incluso la prioridad de uso, como se reconoce en el Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se garantiza así con esas medidas la seguridad de la propiedad intelectual vinculada al comercio. En una resolución de la OIV de 1994, conocida por resolución de París, se corrobora el mismo al proponer como regla de conducta el reconocimiento del principio de prioridad.

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

Este acuerdo, del que se han hecho numerosas referencias en estas líneas, puede resumirse de la manera siguiente. Forma parte del conjunto de acuerdos de la OMC que fueron firmados el 15 de abril de 1994 y es uno de los puntos centrales del debate sobre la mundialización. Su importancia reside en el hecho de que reafirma la naturaleza jurídica de la indicación geográfica como derecho de propiedad intelectual. Establece además una diferencia entre ese derecho y la marca y entraña medidas de protección adicional para los vinos y las bebidas espirituosas al prohibir las referencias como clase, tipo, estilo... Por otro lado, protege contra el fraude y la inducción a error y se opone a los actos de competencia desleal en el sentido del Artículo 10*bis* del Convenio de París. Por otro lado, afirma que no podrá disminuirse la protección ya otorgada y que podrán realizarse progresos en el marco de negociaciones bilaterales entabladas por los demandantes. Por otro lado, exige que los países apliquen medios de protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, incluyen numerosas excepciones que tienden a legitimar los derechos adquiridos, a reconocer los genéricos, los usos de buena fe o que estén en vigor desde hace más de 10 años, el uso de nombres de cepas de designación geográfica y los nombres patronímicos geográficos. Sin embargo, esas excepciones no autorizan el fraude, el acto de inducción a error ni la competencia desleal ni prohíben que se realicen progresos en la protección en el marco de negociaciones bilaterales.

II. POSIBILIDADES Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

Los medios de protección varían, desde los procedimientos civiles e incluso comerciales, hasta los procedimientos administrativos y penales. Por ser menos conocidos que el resto, nos centramos en estos últimos. Se trata, en general, de medios de gran eficacia que entrañan costos mucho menores pues incumbe al Ministerio Público dirigir los procedimientos, que son independientes de los perjuicios causados a los beneficiarios legítimos de la indicación geográfica, aunque estos últimos pueden constituirse en parte civil, y obtener compensación por daños y perjuicios y otras formas de compensación si consiguen demostrar y cifrar los perjuicios. La carga de la prueba suele ser menos difícil puesto que en cuanto se constata el hecho material se pone en marcha una acción pública. La mayoría de las veces, el procedimiento penal no se inicia únicamente en instancias del Ministerio Público sino que se entabla mediante una demanda interpuesta por los consumidores, por los productores concernidos o por sus asociaciones.

Para la calificación penal se recurre, en primer lugar a las leyes generales de protección de los consumidores, a saber: lucha contra el fraude sobre el origen. Pero por experiencia se sabe que es imposible demostrar la prueba del fraude una vez que el nombre ha perdido su significación de origen. Difícilmente podrá el juez considerar que se trata de indicaciones geográficas las denominaciones de origen que gozan de reputación local pero desconocidas entre el público en general. Difícilmente podrá recurrirse a ese medio de protección una vez

que se ha instaurado es una mala costumbre. Además, puede que los tribunales no consideren que el origen es la causa principal de la compra y de su testimonio de acusación. ¿Cabe hablar de fraude cuando en el producto figura, al lado de la falsa indicación de origen, una referencia en la que se indica el verdadero origen? Ahora bien, con esa práctica se tiende a conferir al producto de sustitución las calidades del producto de origen y a no correr el riesgo de denunciar por motivos de fraude sobre el origen. Es verdad que podría interponerse una demanda invocando que se ha habido fraude sobre la calidad sustancial del producto. Pero no puede citarse ningún ejemplo de ese tipo de procedimiento judicial, ya que, cuando se desestima como motivo de acusación el fraude sobre el origen, no tarda en pronunciarse la absolución. Es una restricción en la calificación penal que invalida el alcance de las disposiciones internacionales que ofrecían como único medio de represión la calificación de fraude sobre el origen. Por consiguiente, conviene añadir a esa calificación la prohibición de utilizar referencias como las palabras clase, tipo, estilo, similar. En ese sentido, puede parecer extraño que al tiempo que prevée la prohibición, el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se limite exclusivamente a los vinos y las bebidas espirituosas ya que existen muchos otros productos que pueden ser objeto de indicación geográfica y cuyo nombre merecería ser protegido. Esa disposición recuerda la disposición que consta en el Arreglo de Madrid. Cabe preguntarse la razón de que existan tantos niveles de protección. Tampoco se justifica la falta de un nivel de protección de las indicaciones geográficas comparable al nivel de protección que se otorga a las marcas. A ese respecto, no faltan los que contestan que bastaría con recurrir al registro de las indicaciones geográficas como marcas para obtener esa protección. Pero cabría preguntarse las razones de haber concebido un sistema específicamente centrado en las indicaciones geográficas, diferenciándolas de las marcas. Salta a la vista que la iniciativa en camino para lograr una protección satisfactoria todavía no ha logrado sus fines. Subsisten todavía muchas reticencias en los textos, con lo que los burócratas confían en poder debilitar todavía más el alcance de los acuerdos.

En varios de los países en los que se reconoce la denominación de origen como auténtico derecho de propiedad intelectual, la calificación de usurpación de denominación de origen (o de indicación geográfica) constituye un medio adicional de protección. En la reglamentación europea, las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas están protegidas como tales por un conjunto de medidas de índole penal que prohíben el uso irregular de esos nombres, constituya o no un acto de fraude, de inducción a error de competencia desleal. La designación irregular en documentos comerciales o en el etiquetado constituye por sí sola un acto punible. Se trata de una protección de la designación como tal. La nueva ley vinícola de la Argentina (25/163, Artículo 34) es muy explícita a ese respecto. Prohibe todo lo que constituya apropiación de la notoriedad de una indicación de procedencia de una indicación geográfica o de una denominación de origen, es decir, de todo lo que pueda conducir a una disminución o una deterioración de la notoriedad de las mismas. Se trata también de una incriminación pero extremadamente protectora. Esas disposiciones existen también en la legislación francesa. Ahora bien, desde 1919, la ley francesa persigue a los que utilicen una denominación de origen inexacta, y a los que, estando a tanto de esa inexactitud, ponen en venta, o simplemente distribuyen un producto con una denominación de origen de esa índole. En otra disposición se estipula que se considerará un acto punible el empleo de toda indicación y afirmación verbal que induzca a pensar en un origen diferente del verdadero origen francés o extranjero. La aplicación de esas disposiciones, que son de orden público, no exigen que se pruebe que se ha habido perjuicio alguno. Por consiguiente, ese procedimiento es poco oneroso para las partes a la vez que para los poderes públicos, además de ser rápido (la investigación es corta) fácil y eficaz. Por consiguiente, las indicaciones geográficas francesas o extranjeras gozan de una protección automática. Cabe añadir que la rapidez, la facilidad y la eficacia de ese procedimiento ha hecho disminuir considerablemente

el número de procesos y la duración de los mismos, así como la incertidumbre en cuanto a su solución.

III. PERSPECTIVAS FUTURAS

Hace poco, el profesor Jacques Audier cifró en 63 el número de países en los que está reglamentado el uso de las indicaciones geográficas para la designación de productos. En el sector de los vinos y las bebidas espirituosas, hoy casi todos los países productores utilizan indicaciones geográficas para la designación de sus vinos. Con ocasión del Congreso de la OIV celebrado el pasado mes de octubre, un delegado de Australia dio a conocer los resultados de una encuesta, algo limitada pues en ella participaron sólo 300 personas, según los cuales, el 30% de los consumidores de vino se interesaban en primer lugar en el origen del vino mientras que para el 28% lo más importante era la marca. Al margen de ese sector de vinos y bebidas espirituosas hoy se está extendiendo el uso de indicaciones geográficas para la designación de productos de la agricultura, del sector agroalimentario, de la artesanía y de los productos de extracción minera. La importancia económica de esas indicaciones geográficas hoy patentemente y la reticencia que había conducido a abandonar el tratado previsto por la OMPI en los años setenta y ochenta disminuirá sin duda considerablemente.

Esas reticencias suelen basarse todavía en el enfoque público en oposición al enfoque privado de la iniciativa. Rara vez se invocan las razones que explican esas reticencias. Se opta por invocar la dificultad de garantizar la seguridad comercial habida cuenta de la impugnación de los derechos adquiridos y de la creación de incertidumbre en materia de nombres de marca y otras designaciones comerciales. Se invoca también la dificultad de aplicar medidas de protección. En mi opinión, esas reservas no tienen hoy razón de ser pues el Acuerdo sobre los ADPIC ya está firmado y ha entrado en vigor, y además, entraña un gran número de salvaguardias.

Conviene recordar que en el Acuerdo se impone la introducción, en caso necesario, de medidas destinadas a garantizar la protección de las indicaciones geográficas extranjeras tal como se define en el Artículo 22.1. Ahora bien, los países que protegen los productos importados harían mal en no garantizar la protección de sus propios productos, lo que abriría la puerta a la usurpación de su propio patrimonio de nombres geográficos. Por otro lado, los miembros tienen la facultad de rechazar la protección si dicha protección no se ejerce en el país de origen. Esa es la razón de que se haya emprendido en la OMC una iniciativa de elaboración de normas públicas, e incluso de creación de asociaciones y organismos para estatales.

Por lo que respecta a los derechos adquiridos, las derogaciones se estipulan en el Artículo 24 enumeradas a continuación respondiendo a la cuestión. El principio está bastante claro, a saber: no se prohíben los nombres que han pasado a ser genéricos, el uso de marcas y de designaciones que están en vigor desde hace más de 10 años puede proseguirse y también puede continuar en su uso, de buena fe, anterior al Acuerdo o a la protección. Entonces, ¿endónde reside la dificultad? La incertidumbre reside en los medios de establecer una lista de referencias y de garantizar su publicación. En mi opinión, es necesario establecer una lista (o registro) al respecto. Ahora bien, ¿debe estar abierta la inscripción en esa lista a toda persona física o moral? Como ya hemos dicho antes, en nuestra opinión, la apropiación de los nombres geográficos es un asunto serio que debes ser objeto de acuerdo por parte de los poderes públicos, y la transparencia que se exige cada vez más en los actos que tienen incidencia en el plano internacional promueve en la publicidad y entrañan vías de recurso. De

esemodo, los poderes públicos pueden establecer la lista de indicaciones geográficas susceptibles de protección. Conviene recordar que los nombres que pueden ser objeto de protección son exclusivamente aquellos que designan productos que responden a las exigencias estipuladas en el Artículo 22.1 y no cualquier indicación geográfica utilizada sin vinculación de sus características y reputación con el lugar de origen. En el sentido del Artículo 22.1, la indicación geográfica no es una indicación inventada, una creación del ingenio humano (como en el caso de la marca) ni una simple indicación de procedencia. La protección se basa en el reconocimiento mutuo y en ello interviene el rigor que aporta la competencia pública de los Estados. Los nombres que serán objeto de notificación son relativamente pocos en relación con los medios informáticos de los que gozamos hoy en día. Además, hoy la comunicación es instantánea, a diferencia de la situación de los años setenta. Sin duda hoy es infinitamente más fácil y menos costoso establecer una lista mundial, por país y por clase de productos, de las indicaciones geográficas que pueden ser objeto de protección que establecer una lista infinita y fluctuosa de marcas de comercio, de fábrica y de servicio.

En resumen, la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen ha pasado a formar parte del marco obligatorio del Acuerdo sobre los ADPIC. Ahora bien, ese marco dista mucho de ser satisfactorio, y conviene hoy determinar qué iniciativas deben tomar los países.

Sobre la base del análisis que hemos efectuado no parece evidente la necesidad de invitar a los países a crear su propio sistema de modo que puedan responder a su obligación de proteger las indicaciones geográficas extranjeras y, por consiguiente, velar por la protección de sus propios productos. No tendría ningún sentido proteger a los otros sin protegerse a sí mismo. Esa protección, que debe ser lo más amplia posible, debe abarcar no sólo los vinos y las bebidas espirituosas sino un gran número de productos de otro tipo, como los productos agrícolas, los productos de la industria agroalimentaria, los productos de la artesanía y los productos mineros, en gran parte basados en los conocimientos técnicos locales o nacionales.

La lucha contra la usurpación de los nombres geográficos y los riesgos de apropiación por parte de personas físicas y morales privadas que no tienen vínculo alguno con el lugar indicado debe incitar a adoptar un sistema adaptado al contexto local y nacional en el que intervengan las autoridades públicas para estatales y a prevenir un sistema que facilite el establecimiento de listas de indicaciones geográficas que deban ser objeto de protección en aras de la credibilidad de la solicitud de protección internacional.

Existen varias opciones para velar por esa protección pero, en nuestra opinión, la calificación penal de utilización de una indicación geográfica inexacta constituye un medio poco oneroso para todas las partes interesadas, públicas o privadas, así como una opción rápida pues, a diferencia de la competencia desleal, no exige la presentación de pruebas que son difíciles de reunir, y es eficaz pues, a diferencia del fraude o de la inducción a error, no abre demasiadas vías de escape, ni en la prueba ni en la sanción.