

OMPI



SCT/9/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de octubre de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Novena sesión
Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002

LA DEFINICIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas ("SCT") decidió en su octava sesión, celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2002, que la Oficina Internacional preparara un documento relativo a la cuestión de la definición de indicaciones geográficas, que figura en el Acuerdo de la OMC, de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC")¹. El SCT convino en que deberían abordarse las siguientes cuestiones: la aplicación de la definición en el plan nacional por parte de los distintos sistemas de protección; las diferencias prácticas entre el sistema de protección de indicaciones geográficas, como las denominaciones de origen, y el sistema de protección de las marcas colectivas y de certificación; vínculos y reputación.

2. En el presente documento se aborda la definición de "indicaciones geográficas" contenida en los ADPIC, así como varias cuestiones de definición relacionadas con:

¹ Véase el resumen del Presidente, documento SCT/8/6, y los párrafos 7 y 8.

- la aplicación de la definición de los ADPIC en el plan nacional y regional por parte de los distintos sistemas de protección, incluidas las diferencias prácticas entre diversos sistemas (véanse los párrafos 9a 26), y especialmente:
 - el tamaño del lugar de origen (por ejemplo, podría oscilar entre un pequeño viñedo y todo un país) (véanse los párrafos 16a 26); y
 - la trascendencia de los conceptos de “vínculos” y “reputación”, incluido el grado de vinculación necesario entre la producción del producto y el origen geográfico indicado (véanse los párrafos 21a 26).
- las diferencias prácticas entre los sistemas de protección de indicaciones geográficas, como las denominaciones de origen, y el sistema de protección de las marcas colectivas y de certificación.

3. Antes de entrar a considerar la definición de los ADPIC y las cuestiones de definición relacionadas, conviene destacar que el término “indicaciones geográficas” tiene un fundamento en el derecho internacional de los tratados². De hecho, la fuerza de las normas jurídicas internacionales asociadas a la protección de las indicaciones geográficas no proviene de una larga y amplia presencia de normas análogas en el ámbito de las legislaciones nacionales con anterioridad a la firma de los Acuerdos sobre los ADPIC de 1994, de forma que puedan considerarse estas normas internacionales para reflejar principios generales del derecho. Muy al contrario, la adhesión generalizada a los Acuerdos sobre los ADPIC ha supuesto la introducción de obligaciones jurídicas relativas a las indicaciones geográficas en las legislaciones nacionales de todo el mundo.

4. La cuestión de la definición de “indicaciones geográficas” se planteó en los debates de las séptima y octava sesiones del SCT³, así como en documentos anteriores del SCT preparados por la Oficina Internacional⁴. En su octava sesión, el SCT decidió considerar nuevamente la cuestión de la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre las razones prácticas que justificaban esta decisión se incluye el hecho de que numerosos países utilizan actualmente la definición de los ADPIC como base de su

² En los documentos SCT/6/3/Rev.y SCT/8/5 se ofrece una breve reseña de la terminología. En 1974 y 1975 se preparó un proyecto de tratado, bajo los auspicios de la OMPI, en el que se optó por el término “indicación geográfica” como medio adecuado para incluir en una sola frase las dos anteriores expresiones contenidas en un tratado internacional, es decir, “indicación de procedencia” y “denominación de origen” (véase el Convenio de París y las Uniones particulares creadas en virtud del mismo de conformidad con los Arreglos de Madrid y Lisboa). Las negociaciones del proyecto de tratado de la OMPI sobre indicaciones geográficas quedaron suspendidas a raíz de las propuestas de añadir al Convenio de París un nuevo Artículo 10^{quater} sobre las indicaciones geográficas. Hasta que no concluyera la Conferencia de Revisión del Convenio de París, el término “indicación geográfica” aparecía en otros instrumentos internacionales: por ejemplo, en el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, en el TLCAN, de 1992, en la Resolución ECO 2/92 de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), y en un acuerdo comercial bilateral sobre el vino celebrado entre la Unión Europea y Australia en 1994.

³ Véanse los documentos SCT/7/4 y SCT/8/7 Prov.

⁴ Véanse los documentos SCT/5/3, SCT/6/3 así como los documentos SCT/8/4 y SCT/8 /5.

legislación nacional en materia de indicaciones geográficas, convirtiéndola así en un denominador común en este ámbito del derecho ⁵.

No obstante, con independencia de las referencias de la definición de los ADPIC, lo esencial del concepto de indicaciones geográficas es que una indicación geográfica se utiliza para demostrar un vínculo entre el origen del producto al que hace referencia y una determinada calidad, reputación u otra característica que indique que el producto es atribuible a ese origen.

II. LA DEFINICIÓN DE “INDICACIONES GEOGRÁFICAS”

5. La determinación exacta del ámbito de aplicación del término “indicaciones geográficas” en determinados sistemas nacionales es el principal problema asociado a la cuestión de la definición. En otras palabras, “¿cuáles son los medios que se utilizan para determinar cuándo, y cuándo no, estamos ante una indicación geográfica?”

6. El Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define “indicaciones geográficas” como:

“las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

7. Esta definición deriva fundamentalmente de la definición de “denominación de origen” que establece el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958 (“Arreglo de Lisboa”) ⁶. Sin embargo, mientras que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define las indicaciones geográficas como “*indicaciones que identifiquen un producto...*”, el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa define las denominaciones de origen como “*la denominación geográfica... que sirva para designar un producto...*”. Por tanto, las indicaciones geográficas no quedan restringidas a las denominaciones geográficas, sino que pueden también incluir otros signos de importancia geográfica ya estén compuestos de palabras, frases, símbolos o imágenes emblemáticas. Además, puede verse que en la versión en inglés del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza el término “goods” y que en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa se utiliza el término “products” (en la versión española de ambos textos se utiliza el término “producto”). Asimismo, el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a productos “*cuando determinada calidad, reputación, u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*”, mientras que el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa se aplica a productos “*cuya calidad o característica debe ser exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos*”. De esta manera las indicaciones geográficas no se restringen a los productos que tengan una calidad y características que se deban a factores naturales y humanos asociados al medio geográfico de su lugar de origen sino que se incluyen más bien los productos que tengan determinada calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. La frase “calidad, reputación u otra característica” se utiliza también en el Reglamento (CEE)

⁵ Véase el documento SCT/8/7.

⁶ “*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 característica debe ser exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.*”

Nº 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.⁷ Aunque podría considerarse que el concepto de denominaciones de origen ocupa un lugar central en el concepto de indicaciones geográficas, los criterios que definen las indicaciones geográficas parecen menos restrictivos que los que definen las denominaciones de origen.⁸

8. Además, debe tenerse siempre en cuenta que los términos “indicación de procedencia”, “denominación de origen” e “indicación geográfica” se utilizan en diferentes instrumentos jurídicos internacionales.⁹ Los derechos y obligaciones que se derivan de estos instrumentos operan únicamente en respect del término específico al que hacen referencia cada instrumento en cuestión. Por lo tanto, puede que no siempre sea posible referirse a “indicaciones geográficas” de manera genérica, y debe establecerse una distinción cada vez que se haga referencia a un instrumento internacional en particular.¹⁰

9. En el plan nacional, el tipo de definición que se atribuye al término “indicación geográfica” varía de un país a otro.¹¹ Con anterioridad a su adhesión a los Acuerdos de la OMC, sólo algunos Estados miembros de la OMC disponían de sistemas especiales para la protección de las indicaciones geográficas propiamente dichas de una legislación mínima en materia de propiedad intelectual relativa a las indicaciones geográficas de manera directa. Por estar a razón se concedió a los países en desarrollo y a los países en transición un período provisional de cinco años, a partir de la adhesión de estos países a los Acuerdos de la OMC, antes de quedar sujetos a las obligaciones de los ADPIC. Muchos de estos Estados han basado su nueva legislación en materia de indicaciones geográficas en la definición de los ADPIC. Otros Estados han necesitado modificar y adaptar sus sistemas jurídicos existentes para la protección de los derechos de propiedad intelectual en términos geográficos a sus nuevas obligaciones en materia de ADPIC relativas a las indicaciones geográficas. Los diversos tipos de sistemas nacionales de protección de denominaciones u otras indicaciones de origen geográfico desarrollados con anterioridad a la adopción de los Acuerdos sobre los

⁷ Esta definición regional para “indicaciones geográficas” puede compararse a su vez con la definición europea de “designación de origen”, un término equivalente a denominación de origen: “designación de origen: indica el nombre de una región, un lugar determinado o, en caso excepcional, un país, utilizado para describir un producto agrícola o alimenticio”.

⁸ Véase el documento SCT/5/3.

⁹ El término “indicación 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 así mismo en el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa 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”, si bien el Artículo 1.1) del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia contribuye a aclarar el significado del término:

“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.”

¹⁰ El documento SCT/8/4 contiene información adicional sobre las características específicas del significado de “denominación de origen” e “indicación de procedencia”.

¹¹ Las disposiciones del derecho de marcas y del derecho de competencia de la OMC también se aplican a las indicaciones geográficas no están incluidas a efectos de esta discusión.

ADPICyahansidoa bordadosenlosdocumentosSCT/8/4ySCT/8/5,porloqueno es necesario referirse a ellos nuevamente.

10. La Secretaría de la OMC ha compilado las respuestas a un cuestionario, de particular importancia a efectos del presente documento, sobre la sindicaciones geográficas en sistemas jurídicos nacionales ¹². En el informe se destaca que los países que cuentan con sistemas especiales de protección para las indicaciones geográficas utilizan definiciones normativas basadas bien en el modelo de los ADPIC o bien en el modelo de Lisboa para las denominaciones de origen, y/o sus propias definiciones nacionales para la protección de indicaciones geográficas utilizadas para determinados productos, como vinos, productos agrícolas y alimenticios, así como definiciones específicas de naturaleza administrativa ¹³.

11. En el marco del modelo de los ADPIC, se destacan las siguientes variaciones respecto a la definición de los ADPIC ¹⁴:

- se añade la frase “comprendidos los factores naturales y los factores humanos”;
- limitación para los vinos y licores en el caso de que “la localidad establecida, la reputación general y otras características del licor sean imputables principalmente a su origen geográfico”;
- “el nombre geográfico de una región específica, que sirve para designar un producto o un producto elaborado originario de la misma”;
- disposición para la protección de nombres no geográficos que pueden protegerse como denominaciones de origen si se refieren a zonas geográficas específicas;
- adición de que la producción y/o la elaboración y/o la preparación tenga lugar en la zona geográfica definida;
- para ciertos productos, se hace referencia a las condiciones establecidas en la especificación del producto.

12. En el marco del modelo de Lisboa, se destacan las siguientes variaciones respecto a la definición de los ADPIC ¹⁵:

- para el caso de los vinos y de los productos alimenticios, se exigen unas condiciones adicionales de notoriedad y procedimientos de aprobación;
- “hallegado a ser de conocimiento general como designación”;

¹² Documentos de la OMC IP/C/W/253, de fecha 4 de abril de 2001, pág. 4. Los 37 países son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Comunidad Europea, Corea, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Venezuela.

¹³ Véase el párrafo 31. Id.

¹⁴ Véase el párrafo 31 y la nota 28.

¹⁵ Véase el párrafo 31 y la nota 29.

- “el nombre de una región o lugar geográfico” sobre la base de “los factores naturales y humanos del lugar”;
- condiciones de que la producción, la elaboración y la preparación tengan lugar en la zona geográfica definida;
- condiciones establecidas en la especificación de ciertos productos.

13. Las definiciones nacionales particulares normalmente se refieren a determinados productos únicamente, como los vinos y el queso ¹⁶. En el Anexo B del estudio de la OMC se enumeran varios de estos regímenes especiales:

- *Denominación de origen*
- Etiquetas y certificados de productos agropecuarios y alimenticios
- *Denominación específica*
- Vinos de calidad producidos en determinadas regiones
- Vinos de mesa
- Zonas vitícolas y denominaciones de origen (para los vinos)
- *Appellation d'Origine* (para los vinos)
- *Appellation d'Origine Contrôlée* (para los vinos)
- Denominaciones geográficas (para bebidas espirituosas)
- Indicación geográfica (para el vino o productos de la uva)
- Indicación geográfica (para determinados productos)
- Indicación de origen de cualesquier bienes o servicios
- Indicación de origen (bienes y servicios)
- Designaciones reservadas (para bebidas espirituosas)

14. Puede observarse que la definición de los ADPIC a barba básicamente al menos tres características: A) una indicación utilizada para identificar el origen geográfico de un producto, B) correspondiente al territorio de un Estado o de una región o localidad de ese territorio y C) con un vínculo especial con la localidad, reputación u otra característica del producto imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

- A. “Indicaciones que identifican un producto como originario en un [determinado] territorio”

15. Si bien resulta fácilmente comprensible que una indicación geográfica identifique un producto como originario de un lugar determinado, resultan menos obvios los aspectos relativos al tamaño del lugar indicado (parte B *infra*) y el grado en que el proceso de producción (desde las materias primas hasta la fase de transformación y embalaje) debe coincidir con el lugar de origen (parte C *infra*).

- B. “El territorio de un [OMC] miembro, de una región o localidad de ese territorio”

16. El documento de la OMC pone de manifiesto que una ampliación de unidades geográficas hacen referencia a la legislación nacional de los países que han respondido al

¹⁶ Véase el párrafo 31 y las notas 30a y 32.

cuestionario. Los términos empleados aluden con frecuencia a las fronteras políticas y administrativas, pero también a zonas geográficas no políticas (sobre todo respecto a los productos del vino). Asimismo, algunos países permiten que los términos que sugieren origen geográfico se inserten en sus nombres de lugares (las conocidas denominaciones tradicionales o indicaciones geográficas “indirectas”), sean protegidos como indicaciones geográficas, bien por que sus definiciones jurídicas nacionales incluyen expresamente esta posibilidad o bien por que no la excluyen ¹⁷.

17. Entre los ejemplos de términos relativos a unidades políticas y administrativas se incluyen ¹⁸:

- subdivisiones políticas en mapas;
- continentes, países o territorios, regiones dentro de esos territorios, estados, condados, *département*, cantones, distritos, comunas, ciudades, aldeas, municipios o sus partes;
- localidades, pequeñas localidades o agrupaciones de ellas, zonas, lugares o lugares específicos, características geográficas de aspecto lineal, zonas, nombres de calles, indicaciones que figuran en mapas.

18. Entre los ejemplos de términos relativos a zonas geográficas no políticas se incluyen ¹⁹:

– regiones específicas, zonas vitícolas, combinación de zonas vitícolas, pequeñas localidades o grupos de esas localidades, zonas vinícolas restringidas, distritos vitícolas, subregiones vitícolas o sus partes, regiones que no sean regiones reservadas para vinos de mesa que cumplan ciertos requisitos de producción, regiones y aldeas vitícolas, lugares de viñedos o unidades que abarcan varios lugares de viñedos, lugares o zonas de viñedos registrados en el catastro de viñedos, viñedos para producción de vino, comunidades o partes de comunidades, zonas de cultivo de *Landwien, château, domaines*, zonas vitícolas, indicaciones geográficas reconocidas en los reglamentos específicos.

19. Los criterios para delimitar las zonas geográficas no políticas, una práctica que se lleva a cabo sobre todo en el ámbito de la producción de vinos, parecen destinados a establecer la homogeneidad de una zona de producción y el carácter distintivo en comparación con otras zonas.

20. Los criterios específicos mencionados son ²⁰:

- características naturales, como ríos, curvas de nivel y otras características físicas o topográficas;
- características geográficas tales como el suelo, el drenaje, el clima, el riego y la elevación de la zona;
- características humanas como por ejemplo la selección de las variedades y métodos de producción;
- factores históricos y tradicionales;

¹⁷ Véase el párrafo 33.

¹⁸ Véase el párrafo 33 y las notas 34a y 56.

¹⁹ Véase el párrafo 33 y las notas 57a y 74.

²⁰ Véase el párrafo 35 y las notas 78a y 98.

- consideraciones económicas, sobre todo la equivalencia de rendimientos en el caso de la agricultura;
- productos asociados a una denominación regional.

C. “Cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”

21. Al contrario que los productos susceptibles de protección como denominación de origen, de conformidad con el Arreglo de Lisboa, las indicaciones geográficas recogidas en el Acuerdo sobre los ADPIC no hacen referencia explícita a una combinación de factores naturales y humanos que conformen la calidad distintiva y características del producto. Mas bien, una determinada calidad, reputación y otra característica pueden proporcionar el factor esencial que justifique el vínculo con el origen geográfico indicado (véase el párrafo 7).

22. El estudio de la OMC revela que las referencias a la “calidad” en las diversas definiciones contenidas en la legislación nacional se expresan con una formulación en cierto modo diferente. Entre estas referencias figura, por ejemplo: “calidad establecida”, “calidad particular”, “determinada calidad”, “calidad específica”, “características especiales de calidad”, “calidad especial y sobresaliente que distingue al producto en cuestión de los productos genéricos”, “calidad superior”, “calidad de grado máximo” determinada de conformidad con normas específicas en la legislación aplicable, a falta de esa especificación, determinada consuetudinariamente en la rama de producción respectiva ²¹.

23. En lo que se refiere a la “reputación”, los países que adoptaron el modelo de Lisboa no suelen incluir este factor de vínculo en su legislación nacional, al contrario de los países que adoptaron el modelo de los ADPIC que suelen hacerlo con frecuencia. De hecho, el modelo de Lisboa no incluye la reputación como un factor de vínculo entre el producto y el lugar de origen. En lugar de ello, la reputación del lugar geográfico parece descansar en la calidad y características del producto por las que éste es conocido. Para aquellos países cuya legislación está estructurada con arreglo al modelo de los ADPIC, el estudio muestra que varios de estos países han adoptado una serie de criterios de calificación: “reputación general”, “determinada reputación”, “reputación específica”, etcétera ²².

24. Los gobiernos que han respondido al cuestionario de la OMC han proporcionado poca información referente al apartado “otras características” contenido en el Artículo 22.1 de los ADPIC ²³.

25. Además del modelo de los ADPIC (“imputable fundamentalmente”) y el modelo de Lisboa (“deben exclusiva o esencialmente”), alguna legislación nacional ha adoptado otras expresiones, como por ejemplo: “imputables fundamentalmente” o “que pueda atribuirse”. Además, algunos países no imponen ningún requisito de relación causal ²⁴.

26. En lo que se refiere a los requisitos de origen, en el estudio de la OMC se observa que algunos países establecen sólo el requisito general de que el producto debe fabricarse en el

²¹ Véase los párrafos 40a-41.

²² Véase el párrafo 42.

²³ Véase el párrafo 43.

²⁴ Véase el párrafo 45.

lugar indicado o que el producto debe estar ubicado en la zona pertinente. Algunos países proporcionaron información más precisa al respecto ²⁵:

- requisito de que todas las fases de producción (materias primas, transformación y preparación) han de tener lugar en la zona designada;
- requisito de que las materias primas (por ejemplo, las uvas) han de proceder de la zona designada (en algunos casos, se permite que una pequeña proporción proceda de otras zonas);
- requisito de que la fase de producción que otorga al producto su carácter distintivo ha de tener lugar en la zona designada (por ejemplo, en el caso de las bebidas espirituosas);
- requisito de que, como mínimo, una de las fases de producción ha de tener lugar en la zona.

III. DIFERENCIAS PRÁCTICAS ENTRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS, COMO LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, Y EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

27. En el documento de la OMC se agrupan los distintos sistemas nacionales para la protección de indicaciones de origen geográfico en tres categorías: disposiciones del Derecho de Marcas que se ocupan de las marcas colectivas y/o de certificación y de las marcas de garantía; sistemas de protección específicos para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen; y leyes de carácter más general que se centran en las prácticas comerciales, incluidas las leyes y reglamentos pertinentes para la competencia de la ley y la protección del consumidor ²⁶.

A. Marcas colectivas y de certificación o marcas de garantía

28. Las marcas colectivas y las marcas de certificación (en algunos países marcas de garantía) ofrecen un cierto grado de protección para las indicaciones geográficas, generalmente basándose en la iniciativa privada, independientemente de otras iniciativas gubernamentales. Por regla general, las marcas registradas sirven para identificar a empresas individuales como origen de los productos o servicios que comercializan. Los países prevén también el registro de marcas colectivas y de certificación para el uso de más de una persona o empresa. Las marcas colectivas y las marcas de certificación se utilizan para indicar la afiliación de las empresas que usan la marca o que hacen referencia a características identificables que reúnen los productos para los cuales se usa la marca. Mientras que los términos geográficos descriptivos en sí mismos suelen estar excluidos del registro como marcas individuales, los mismos términos geográficos suelen aceptarse para ser utilizados como marcas colectivas o de certificación. La legislación nacional permite el registro de marcas colectivas si bien no siempre acepta el registro de marcas de certificación. En las jurisdicciones de derecho consuetudinario es también posible hacer valer los derechos consuetudinarios para las marcas de certificación no registradas.

²⁵ Véase el párrafo 37 y las notas 100a-104.

²⁶ Véanse los párrafos 8a y 9 y las secciones a las que hacen referencia.

29. El Artículo 7bis del Convenio de París establece que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas. Esta disposición garantiza el registro y la protección de las marcas colectivas en los países distintos al país de constitución de la asociación titular de la marca colectiva; ello significa que el hecho de que la citada asociación no se haya constituido con arreglo a la legislación del país donde se reclama la protección no es razón para denegar dicha protección. Por otra parte, el Convenio establece expresamente el derecho de cada Estado miembro de aplicar sus propias condiciones de protección y a rehusar la protección si la marca colectiva es contraria al interés público. Además, el Convenio de París no define el término “marca colectiva”, ni aborda específicamente las marcas de certificación. El Artículo 7bis es una de las disposiciones del Convenio de París que se ha incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del Artículo 2.1.

30. Los conceptos de marca colectiva y marca de certificación difieren de un país a otro. En función del derecho interno aplicable, una marca colectiva o una marca de certificación puede servir para indicar, entre otras cosas, el origen de los productos y servicios, y por lo tanto puede en algunas medidas ser apropiada para la protección de una indicación geográfica. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Especialmente, tal marca no podrá ser puesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

31. Por regla general, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras pueden ser utilizadas sólo por empresas particulares, por ejemplo, por los miembros de la asociación titular de la marca colectiva, mientras que las últimas pueden ser utilizadas por cualquier persona que cumpla con las normas establecidas. De esta forma, los usuarios de una marca colectiva constituyen un “club” mientras que por lo que respecta a las marcas de certificación rigen el principio del “taller abierto”.

1. Marcas colectivas

32. Una marca colectiva es un tipo de marca cuyo uso está reservado a los miembros de un organismo colectivo. Este organismo puede ser una asociación o cooperativa de fabricantes, productores o comerciantes. El organismo colectivo es el titular de la marca colectiva y sus miembros tienen el derecho exclusivo al uso de la marca. Por regla general, el organismo colectivo se establece con el fin de garantizar que sus miembros observen determinadas normas de calidad; los miembros podrán utilizar la marca colectiva si cumplen con los requisitos estipulados en las normas que rigen el uso de dicha marca. Así pues, la marca colectiva tiene por función informar al público acerca de determinadas características del producto para el que se usa la marca. Una empresa habilitada para usar la marca colectiva también puede usar su propia marca.

33. La cuestión de si una indicación geográfica puede o no registrarse como marca colectiva depende íntegramente de la legislación nacional de cada país. El derecho nacional de marcas de algunos países excluye el registro de las indicaciones geográficas como marcas colectivas, aunque recientemente algunos países se han abandonado esta práctica.

34. En términos generales, el uso de la marca colectiva está regido por un conjunto de normas que se debe presentar a la oficina nacional de marcas junto con la solicitud de registro. Estas normas también pueden indicar la delimitación del área geográfica de producción del producto en el que se utilizará la marca colectiva, así como las normas de producción

aplicables. Cualquier modificación de las normas debe notificarse a la oficina nacional de marcas.

35. Una vez que se registra una indicación geográfica en calidad de marca colectiva, la asociación titular de la marca está facultada a prohibir su uso a las personas que no sean miembros de la asociación. Sin embargo, no es posible prevalerse de este tipo de marca contra un tercero que está facultado a usar la denominación geográfica, y registrar el principio de prioridad registral. Por otra parte, el registro de una indicación geográfica como marca colectiva, por sí solo, no es una garantía que impida que la marca se convierta en un término genérico.

36. La legislación de algunos países prevé normas estrictas sobre el uso de las marcas que pueden dar lugar a la invalidación del registro de la marca colectiva si no se usa de manera continua. En varios países, el registro de una marca colectiva puede invalidarse a raíz de uso contrario a las disposiciones de las normas, cuando induce a error al público. En consecuencia, las marcas colectivas pueden desempeñar un papel importante en la protección de los consumidores contra las prácticas comerciales engañosas.

37. Los titulares de las marcas colectivas suelen estar facultados para usar la marca para ellos mismos; ésta es una característica que, en el derecho consuetudinario, distingue a las marcas colectivas de las marcas de certificación (antiguamente denominadas “marcas de estandarización”). Al margen de esta diferencia, las condiciones a las que está sujeto el registro de los términos geográficos como marcas colectivas son bastantes similares a las condiciones descritas a continuación en relación con las marcas de certificación.

2. Marcas de certificación

38. A diferencia de las marcas colectivas, las marcas de certificación no son propiedad de un organismo colectivo, como una asociación de productores, sino de un organismo certificador. Este organismo puede ser una entidad pública local, o una asociación privada, que no participe directamente en la producción o comercialización de los productos concernidos. Este último punto tiene especial importancia puesto que el titular de la marca de certificación debe garantizar que los productos para los que está utilizada poseen las cualidades certificadas.

39. La definición de “marca de certificación” no es igual en todos los países. En algunos países, por ejemplo, no todas las personas que cumplen con las normas que rigen el uso de una determinada marca de certificación están facultadas para usar dicha marca, sino únicamente las empresas expresamente autorizadas por el titular de la marca de certificación. Por consiguiente, en esos países, la diferencia entre marca de certificación y marca colectiva es más reducida que en otros; la distinción sólo se basa en el propósito de estos dos tipos de marcas: las marcas de certificación se refieren a ciertas normas que deben cumplirse los productos o servicios, mientras que las marcas colectivas están relacionadas con la pertenencia de sus usuarios a una organización específica.

40. En regla general, la solicitud de registro de una marca de certificación va acompañada de las normas que rigen su uso. En principio, todos aquellos cuyos productos cumplen con los requisitos establecidos en dichas normas están habilitados para utilizar la marca de certificación. El principio de prioridad registral rige frente al derecho al uso de una marca de certificación. La institución titular de la marca de certificación registrada está facultada a

prohibirel uso delamarca a las personas cuyos productos no cumplan con los requisitos contemplados en el reglamento. os

41. Un requisito común para el registro de una marca de certificación es que la entidad que solicita el registro sea “competente para certificar” los productos concernidos. Así pues, el titular de una marca de certificación debe ser el representante de los productos a los que se aplica la marca de certificación. Ésta es una medida de salvaguardia muy importante para la protección del público contra las prácticas comerciales engañosas.

42. Por lo común, existen tres tipos de marcas de certificación ²⁷(27), uno de los cuales certifica que los productos o servicios son originarios de una región geográfica específica. La cuestión es si es posible registrar una indicación geográfica en calidad de marca de certificación dependiente de un derecho nacional de cada país. de

43. En consecuencia, un término geográfico se puede usar y ase como una marca o como parte de una marca compuesta, para certificar que los productos son originarios de la región geográfica designada por el término. Sin embargo, un término geográfico que resulte engañoso, desde el punto de vista geográfico, no puede registrarse como marca de certificación. Las expresiones que se utilizan para certificar el origen regional no siempre están limitadas a términos geográficos precisos. Una distorsión, abreviatura o combinación de términos geográficos puede utilizarse como una marca de certificación geográfica, o como parte de ella. También es posible que un término que no sea típicamente geográfico revista de importancia tanto que indicación de origen en una región particular. egión

44. Por regla general, la entidad que puede ejercer control sobre el uso de un término geográfico en calidad de marca de certificación es un organismo público, o un organismo autorizado por el gobierno.

45. Cuando se utiliza un término geográfico como marca de certificación, hay que tener en cuenta dos elementos esenciales: primero, preservar la libertad de uso del término por todas las personas que viven en el área geográfica y, segundo, evitar abusos o usos ilegales de la marca que podrían ir en detrimento de aquellos que están facultados para usarla.

46. El marco jurídico de registro de las marcas de certificación, por regla general, asigna al titular/solicitante la tarea de definir, en las normas que rigen el uso de la marca propuesta, la delimitación del área de producción de los productos en los que se utilizará la marca, así como las normas de producción aplicables. Esta definición forma parte de las especificaciones que han de presentarse junto con la solicitud, y tras aceptación, pasan a integrar el registro.

47. La autoridad competente para recibir la solicitud de registro de una marca de certificación no es selectiva, por regla general a la oficina nacional de marcas, no necesariamente examina todos los detalles de la solicitud, como por ejemplo la delimitación del área de producción, la existencia de un vínculo entre el término geográfico y el registro solicitado y la cualidad del producto concernido, dado el caso, si tal vínculo existe. Sin embargo, los itay

²⁷ Otros tipos de marcas de certificación, que en ciertos casos no revisten importancia particular respecto de las indicaciones geográficas, certifican que los productos o servicios cumplen con ciertas normas relativas a la calidad, los materiales o el modo de fabricación, o bien, certifican que el prestador de los servicios o el fabricante de los productos ha cumplido con ciertas normas, o que pertenece a determinada organización o asociación.

competidores y consumidores suelen estar facultados para formular objeciones referentes a las especificaciones de una marca de certificación, y recusar la validez de la marca registrada iniciando un procedimiento de oposición o invalidación.

48. Las marcas de certificación también pueden compararse con las marcas individuales y marcas de servicios respectivamente de dos características. Primero, el uso de una marca de certificación no está reservado al titular, sino más bien a las personas que tengan autorización del titular. Segundo, una marca de certificación no indica un origen comercial concreto, ni distingue los productos o servicios de una persona de los de otra, sino más bien informa a los compradores que los productos o servicios de una persona en particular poseen determinadas características o cumplen con ciertas calificaciones o normas, entre otras, en particular, un origen geográfico de carácter típicamente regional. El mensaje general que transmite una marca de certificación es que los productos o servicios han sido examinados, probados, inspeccionados de alguna manera comprobados por una persona que no es el productor de los mismos, de conformidad con los métodos determinados por la autoridad certificadora/titular de la marca.

49. En un documento informativo preparado por la Oficina Internacional para el Simposio de la OMPISobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, celebrado en Funchal, Madeira (Portugal) en octubre de 1993 (publicación OMPIN° 729), así como en el documento OMPISCT/8/4 se facilitan mayores detalles acerca de la protección de las indicaciones geográficas mediante el registro de marcas colectivas o marcas de certificación.

3. Etiquetas agrícolas

50. También cabe mencionar una forma especial de marca de certificación: la “etiqueta agrícola” (“*label agricole*”). Una etiqueta agrícola se registra como marca de certificación colectiva en nombre de la entidad que controla su uso y que certifica que un producto alimenticio o producto agropecuario no nutritivo y no transformado (como las semillas de cereales) posee una combinación de características específicas y un nivel de calidad que es superior al de los productos similares. Las etiquetas agrícolas pueden ser nacionales o regionales; ésta última reivindica características que son específicas, tradicionales o representativas de una región. La etiqueta no está restringida a los productos nacionales pero no puede utilizarse para productos respecto de los cuales se ha establecido una denominación de origen, o para algunas categorías de vinos (inclusivos inobeneficiando una denominación de origen)²⁸.

B. Régimen específico de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

51. Los regímenes de protección de las indicaciones geográficas registradas y los que velan por las denominaciones de origen protegidas tienen muchas similitudes, si bien las diferencias relativas al ámbito de protección y al procedimiento aplicable dependen del derecho nacional de los países que aplican estos tipos de protección. Así pues, la protección de una indicación geográfica registrada dependerá de su registro previo de conformidad con un procedimiento

²⁸ Para obtener más información acerca de esta institución, véase el Anexo A Bienaymé, “*The Protection of French Geographical Indications in France and Abroad*”, en el Simposio de la OMPISobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, celebrado en Funchal, Madeira (Portugal) en octubre de 1993 (publicación OMPIN° 729), págs. 127 a 133.

administrativo, mientras que la protección de un denominación de origen se elige por las disposiciones estipuladas en una ley o decreto específico dedicado a dicha denominación de origen.

52. La diferencia fundamental entre una indicación geográfica y una apelación de origen es que el vínculo con el lugar de origen es más fuerte en el caso de la denominación de origen que en el caso de las indicaciones geográficas (véanse los párrafos 7 y 21). Las características de calidad de un producto que posee un denominación de origen son imputables a su origen geográfico. En el caso de una indicación geográfica, basta con que cumplan con un solo criterio atribuible al origen geográfico, y sea una calidad, la reputación o alguna otra característica. Además, en el caso de las indicaciones geográficas, a diferencia de las denominaciones de origen, la producción de la materia prima y la elaboración del producto no necesariamente debe situarse en su totalidad en el área geográfica definida.

53. Los regímenes específicos de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas tienen en común que la protección jurídica que ofrecen se basa en un acto de derecho público (ley, decreto, ordenanza) adoptado al término de un procedimiento administrativo en el que participan representantes de los productores concernidos y de la administración pública. Este procedimiento administrativo permite dar carácter jurídico a parámetros importantes de la indicación geográfica o la denominación de origen, tales como, las condiciones de uso del producto asociado, así como la delimitación del área de producción y las normas de producción del producto. En virtud del derecho civil, penal o administrativo, corresponde a determinados organismos públicos la aplicación directa y la observancia de los parámetros jurídicamente establecidos, a la hora de determinar si una denominación de origen registrada o una indicación geográfica reconocida se utiliza sin autorización de una manera contraria al modo de uso prescrito.

54. Un grupo o persona natural o jurídica puede solicitar el registro de una indicación geográfica o la promulgación de un decreto por el se establezca un denominación de origen. La solicitud debe ir acompañada de las especificaciones del producto, entre otras, el nombre del producto, una descripción del producto, incluidas las materias primas y características principales, la definición del área geográfica, una descripción del método de obtención del producto, los detalles que confirmen su vínculo con el origen geográfico, los procedimientos de inspección y las características de etiquetado específicas. El proceso de solicitud suele implicar un procedimiento de oposición. Los productos que se venden bajo la indicación geográfica registrada están sujetos a una inspección por el organismo designado. El costo de la inspección queda a cargo de los usuarios de la indicación geográfica registrada.

55. Los nombres geográficos, por regla general, están protegidos contra cualquier:

- a) uso comercial directo o indirecto del nombre geográfico respectivo de productos no cubiertos por el registro, en la medida en que dichos productos se comparan con los productos registrados con el nombre, en la medida que el uso del nombre geográfico explota la reputación del nombre registrado;
- b) uso indebido, imitación o evocación, incluso si el verdadero origen del producto está indicado, o si el nombre protegido es traducido o calificado por las palabras “estilo”, “tipo”, “método”, “como producido en”, “imitación”, o expresiones similares;

- c) otras indicaciones falsas, o que puedan inducir a error, como por ejemplo la fuente, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del producto, en el embalaje interno o externo, material publicitario o documentos relativos al producto concernido, y el embalaje del producto en un envase que pueda llevar a tener una impresión errónea en cuanto a su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al público respecto del verdadero origen del producto.

56. Los gobiernos que recurran a sistemas de este género pueden establecer estructuras de control públicas o privadas que se encarguen de verificar la conformidad del producto y del uso de la indicación geográfica o denominación de origen con las especificaciones, desde la etapa de producción hasta la etapa final de comercialización.

1. Indicaciones geográficas

57. Una indicación geográfica, por lo general, consiste en el nombre de un país, región o localidad que sirve para designar un producto procedente del lugar, cuya calidad, reputación y otras características se imputan fundamentalmente a su origen geográfico. Esto significa que los productos protegidos por este título especial proceden de un área específica y deben tener una calidad específica, reputación u otra característica de dicho lugar de origen. Para garantizar que los productos satisfagan los criterios especificados, las autoridades competentes pueden establecer un mecanismo de control, y llevar a cabo periódicamente controles de calidad. Sólo los productos que satisfacen los criterios definidos están protegidos por la indicación geográfica. En algunos países, las indicaciones geográficas están limitadas a los productos agropecuarios y productos alimenticios, pero el concepto también puede aplicarse a otros productos.

2. Denominaciones de origen

58. En general, se entiende por denominación de origen (a veces llamada designación de origen) 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 deben esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Esto significa que los productos protegidos con este título especial son originarios de un área específica, y que su calidad y características específicas son imputables al medio geográfico de su lugar de origen. Para garantizar que los productos posean las cualidades especificadas, las autoridades competentes pueden establecer un mecanismo de control, y llevar a cabo periódicamente controles de calidad. Sólo los productos que cumplen con las normas definidas están protegidos por una denominación de origen. Inicialmente, las denominaciones de origen se limitaban a los vinos y bebidas espirituosas, pero desde entonces el concepto se ha ampliado para abarcar otros productos (tales como los productos lácteos, en particular el queso y la mantequilla), los productos avícolas y vegetales.

3. Procedimiento de registro

i) Autoridades competentes

59. El Ministro encargado de las indicaciones geográficas, que examina las solicitudes del grupo de productores y decide si se procederá o no al registro del nombre;

- el organismo nacional competente para las denominaciones de origen y/o indicaciones geográficas, que examina las solicitudes, eleva una opinión preliminar al Ministro y presta asesoramiento a las autoridades competentes sobre los pasos a seguir para proteger el nombre;
- las autoridades regionales, compuestas por representantes del gobierno y profesionales, que emiten opinión sobre las solicitudes de reconocimiento de productos de sus propias regiones;
- los organismos certificadores que comprueban el cumplimiento con las especificaciones del producto y deben notificar cualquier irregularidad;
- las asociaciones responsables de las denominaciones e indicaciones geográficas, que preparan la solicitud de registro en nombre de los productores.

ii) Iniciativa

60. La iniciativa de solicitar el registro de una denominación de origen o indicación geográfica puede emanar de entidades públicas o privadas (consorcios de productos, asociaciones de productores, etc.). Los productores deben formar un grupo para estar habilitados a solicitar el registro. El grupo de productores deberá presentar la solicitud de registro al organismo competente, de conformidad con lo especificado en la legislación aplicable. Los productores de la región concernidos deben, por ejemplo, formar una asociación. También deben definir sus productos, describir el método de producción y establecer los límites del área geográfica pertinente en una especificación del producto. Además, deben facilitar detalles que confirmen el vínculo entre el producto y el área geográfica pertinente. Por lo tanto, los grupos que solicitan el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica, en regla general, entrarán en contacto con un organismo certificador. Este organismo procederá a certificar el proceso utilizado para producir, procesar y/o elaborar el producto. El organismo certificador generalmente se acredita de conformidad con las normas nacionales o regionales que establecen los criterios generales de los organismos certificadores de productos.

iii) Solicitud

61. Para proceder al registro de un producto, éste debe cumplir con la especificación del producto que indique, entre otras cosas, el nombre del producto, su descripción, incluida la naturaleza de las materias primas y sus principales características, la historia del producto, la descripción del método de obtención del producto, la definición del área geográfica, los detalles que justifiquen el vínculo con el medio geográfico o el origen geográfico, los aspectos que permitan la evaluación de su carácter tradicional, detalles de los sistemas de inspección, detalles de etiquetado específicos, etc. Sólo un grupo de productores y/o empresas de transformación que trabajen con el mismo producto agrícola está habilitado a presentar una solicitud de registro a la autoridad competente.

iv) Especificaciones del producto

62. Las especificaciones del producto se ajustan a las normas definidas al nivel nacional o regional (CE). Los productores deben cumplir no sólo con las normas horizontales pertinentes, sino también con las especificaciones del producto. Por lo tanto, los productos pueden someterse a un doble control. Estas especificaciones contienen las normas que rigen todas las etapas del proceso de producción, las normas de calidad, el embalaje y la

comercialización. La elaboración de las especificaciones del producto para cualquier denominación (fronteras, especies animales y vegetales, métodos de producción, etc.) no sólo exige un conocimiento profundo del tema, sino también la determinación de los productores y de toda la rama de producción para trabajar conjuntamente en la definición de los requisitos que debe cumplir una denominación para que sea reconocida como tal.

v) Inspección

63. Un organismo de inspección que ofrezca garantías apropiadas de objetividad e imparcialidad, y que posea el personal calificado y los recursos necesarios para llevar a cabo las inspecciones, se encarga de comprobar si el producto cumple con los criterios establecidos en la especificación. El organismo de inspección puede ser público o privado y, por regla general, cuenta con la autorización oficial del ministerio competente. El costo de la inspección suele estar a cargo de los productores. Las autoridades de reglamentación supervisan el cumplimiento con las especificaciones. Por regla general, encargan a un organismo independiente que lleve a cabo la inspección y certificación desde la etapa de producción hasta la comercialización. Pueden retirar el derecho de uso de la apelación de origen y/o indicación geográfica al productor o empresa de transformación de un producto que no cumpla con los criterios establecidos.

vi) Decisiones

64. Las decisiones relativas al registro, por regla general, recaen en el ministerio encargado de las indicaciones geográficas, en colaboración con el comité nacional competente para las denominaciones de origen y/o indicaciones geográficas. El ministerio examina la solicitud y decide si se procederá o no al registro del producto, teniendo en cuenta la opinión del organismo competente para las denominaciones de origen y/o indicaciones geográficas. Las autoridades regionales también pueden pronunciarse. En caso de aceptación de la solicitud, se hace la publicación correspondiente en el diario oficial. A continuación, se abre un procedimiento de oposición durante un período, que puede variar entre tres y seis meses. Cualquier persona natural o jurídica legítimamente concernida por el proyecto de registro puede objetarlo. Si ninguna objeción se notifica dentro del período de tiempo establecido, la denominación de origen o indicación geográfica se inscribe en un registro y publica en el diario oficial.

C. Normativa jurídica sobre las prácticas comerciales

1. Ley de competencias de leal

65. En el Artículo 10^{bis} del Convenio de París se estipula la protección efectiva contra la competencia desleal, definida como “ *todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial* ”. El Artículo 10^{bis} es una de las disposiciones del Convenio de París incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su Artículo 2.1., y también está incorporada en su Artículo 22.2.

66. Se admite comúnmente que las prácticas comerciales que inducen a error al público con respecto al origen geográfico de los productos constituyen un acto de competencia desleal²⁹.

²⁹ Véase el Artículo 4.2)iv) de las Disposiciones de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal y el Artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

El uso de determinada indicación geográfica para productos o servicios que no son originarios del área respectiva puede inducir a error, por lo tanto, resultarengañoso para los consumidores. Además, dicho uso puede constituir una apropiación indebida del buen nombre de la persona que está genuinamente facultada para utilizar la indicación geográfica. Se puede entablar una demanda por competencia desleal que, en función del derecho nacional, estará basada y se apegará a disposiciones legislativas, según las interpretaciones de las decisiones de los tribunales de la ley consuetudinaria –para evitar que los competidores recurran a estas prácticas engañosas en el curso de su actividad comercial. Por lo tanto, se puede afirmar que las leyes sobre la competencia desleal prevén remedios civiles para los comerciantes y productores afectados por el uso indebido de indicaciones geográficas por terceros, en vez de proteger la indicación geográfica como tal.

67. A nivel nacional, la protección contra la competencia desleal ha seguido distintos caminos en los diferentes países. Aunque las condiciones para el éxito de una demanda por competencia desleal pueden variar de un país a otro, los siguientes principios básicos son reconocidos globalmente. Para poder solicitar protección al amparo de las leyes relativas a la competencia desleal, una indicación geográfica debe haber adquirido una cierta reputación o buen nombre. En otras palabras, los compradores potenciales de los productos deben asociar la indicación geográfica al lugar de origen de los productos y servicios. Para poder utilizar este recurso también es necesario que el uso de la indicación geográfica en los productos o servicios que no son originarios del área geográfica respectiva induzca a error, de modo que los consumidores resulten engañados en cuanto al verdadero lugar de origen de dichos productos o servicios. En el marco de algunas legislaciones nacionales, también se requieren pruebas de los daños o de la probabilidad de los daños que causan o pueden causar estas prácticas engañosas. En los países que se basan en la tradición del derecho consuetudinario, la demanda por atribución engañoso se considera la base de la protección contra los competidores comerciales que emplean prácticas deshonestas. La demanda por “atribución engañoso” puede describirse como un recurso para los casos en los que los productos o servicios ofertados por una persona se representan como si fueran los de alguien distinto. En algunas jurisdicciones que se basan en el derecho civil también se han adoptado leyes parlamentarias, a menudo basadas en decisiones judiciales, que también conceden protección a las indicaciones geográficas no registradas. No obstante, un objetivo común a todos los diferentes enfoques es proporcionar un recurso eficaz contra las prácticas comerciales ilegales y deshonestas por parte de los competidores. En algunos países, las leyes parlamentarias específicas que previenen la represión de la competencia desleal también cumplen la función de protección al consumidor.

68. Si bien, en términos generales, se admite el principio de que el uso indebido de una indicación geográfica puede dar lugar a una demanda por competencia desleal, el resultado de dicha demanda es incierto. En particular, la obtención de la reputación que debe haber adquirido una reputación la indicación geográfica en cuestión puede variar de un país a otro. También se puede exigir que la indicación geográfica haya sido utilizada en la comercialización durante un cierto tiempo, y que en los círculos pertinentes se haya creado una asociación entre la indicación geográfica y el lugar de origen de los productos y servicios. Por lo tanto, una indicación geográfica, cuya reputación todavía no está establecida en el mercado, puede que no beneficie de protección contra el uso indebido por parte de los competidores mediante una demanda por competencia desleal. Además, una indicación geográfica que no ha sido utilizada durante un período determinado puede perder su reputación, y, por lo tanto, ya no ser objeto de protección mediante una demanda por competencia desleal. Las indicaciones geográficas que se transforman en términos genéricos, en un país en particular, pierden su carácter distintivo y dejan de ser objeto de protección en dicho país. La protección de una

indicación geográfica por medio de la legislación en materia de competencias de leal, por lo general, también exige la presentación de pruebas en los procedimientos judiciales de que el público concierne a los productos vendidos con una indicación geográfica con un origen geográfico y/o ciertas cualidades distintivas. Por consiguiente, durante los procedimientos judiciales se efectúan importantes determinaciones, como por ejemplo, la zona de producción, el grado de reputación que debe estar asociado a un término geográfico específico, las normas de producción y el círculo de productores facultados para usar una indicación geográfica determinada. Ya que la protección otorgada a consecuencia de una demanda basada en un acto de atribución engañoso a competencias de leal tiene efecto únicamente entre las partes del procedimiento, es necesario demostrar el carácter distintivo de la indicación geográfica cada vez que se busque prevaler sobre los derechos sobre una indicación geográfica dada.

69. Por otra parte, las dificultades que pueden encontrarse cuando las indicaciones geográficas están protegidas por leyes contra la competencia de leal pueden ser compensadas por algunas ventajas, como por ejemplo, la ausencia de procedimientos de registro oficiales.

2. Reglamento administrativo

70. El reglamento administrativo sobre etiquetado de un producto y las normas de seguridad alimenticias constituyen otro medio de garantizar la competencia leal y la protección del consumidor. En lo referente a las indicaciones geográficas, algunos sistemas normativos no habilitan al titular del buen nombre colectivo asociado a una indicación geográfica para que entable una demanda individual destinada a proteger tal reputación. En cambio, prevén un mecanismo administrativo destinado a evitar el uso indebido de indicaciones geográficas en los productos. En caso de uso engañoso pese a los procedimientos administrativos en vigor, normalmente suelen aplicarse sanciones penales. Sin embargo, los sistemas normativos habilitan a toda persona a que objete el uso indebido de una indicación geográfica, tanto en el caso de una etiqueta en particular, como en el de una categoría de productos.

71. Cuando se usan indicaciones geográficas para productos cuya comercialización está sujeta a un procedimiento administrativo de aprobación, como en el caso de los vinos y bebidas espirituosas, también se podrá recurrir a este procedimiento para controlar el uso de las indicaciones geográficas aplicadas a esos productos.

72. En virtud del procedimiento administrativo de aprobación para las etiquetas de productos, el organismo encargado de administrar dicho procedimiento controla si el producto para el que se solicita una autorización de comercialización cumple con los requisitos jurídicos pertinentes, incluida la autorización de uso de una 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.

[Fin del documento]