

OMPI



SCT/9/5

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, RCAS,

Novena sesión
Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

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 elaborase un documento sobre la cuestión de la territorialidad en relación con las indicaciones geográficas¹.

2. En el presente documento se abordan las siguientes cuestiones:

A. si los criterios para definir las indicaciones geográficas (véase el documento SCT/9/4) están determinados por el país de origen o por el país en el que se solicita la protección; y

B. cómo se aplican las excepciones, en particular en relación con los conceptos de anterioridad y carácter genérico.

¹ Véase el documento SCT/8/6, párrafos 7 y 8.

3. El reconocimiento de una indicación geográfica en un país de origen merece particular atención ya que la indicación geográfica asociada a un producto constituye el vínculo entre la localidad, la reputación y otras características del producto y su origen geográfico. Tal como figura en el documento SCT/9/4, distintos países pueden aplicar criterios diferentes para definir las indicaciones geográficas. Estas diferencias pueden relacionarse, por ejemplo, con el tamaño del lugar geográfico de origen o con requisitos relativos al lugar de producción, procesamiento o embalaje del producto asociado a una indicación geográfica. No obstante, lo realmente importante es que el producto esté vinculado a un lugar determinado, lo que significa que la misma indicación no puede ser utilizada en relación con un producto idéntico o similar producido en otro lugar.

4. Las indicaciones geográficas son de carácter territorial por lo que el “principio de territorialidad”², que se asocia generalmente con la protección de los derechos de propiedad intelectual, se aplica asimismo lógicamente a la esfera de las indicaciones geográficas. Es más, las indicaciones geográficas se establecen y protegen (o se les niega el reconocimiento jurídico) sobre la base de leyes y reglamentos aplicables en un territorio determinado. No obstante, en virtud de este privilegio territorial, pueden plantearse varios conflictos de carácter internacional. Por ejemplo, pueden establecerse indicaciones geográficas idénticas, a saber, homónimas, en dos o más territorios. Un nombre geográfico determinado asociado a un producto puede ser protegido como indicación geográfica en uno o más países, pero el mismo término con significación geográfica (o su equivalente lingüístico) puede ser considerado en un tercer país como expresión genérica para dicho producto, o como expresión que ha adquirido un significado secundario en virtud de la legislación en materia de marcas de dicho país. Por el contrario, una marca individual establecida en un país, basada por ejemplo en un apellido distintivo utilizado en el comercio, puede asimismo tener significado como indicación geográfica en otro país. Dichas situaciones derivadas del principio de territorialidad han ocasionado conflictos comerciales incluso antes de que existiera protección jurídica para la propiedad intelectual, en el siglo XIX. Es más, las protecciones específicas concedidas en virtud de los Arreglos de Madrid³ y Lisboa⁴ están destinadas a subsanar ciertas limitaciones del principio de territorialidad. Asimismo, la rápida expansión y mundialización del comercio y las comunicaciones internacionales acaecida en los últimos años, que se refleja en un medio territorial, como es Internet⁵, ha ampliado el alcance de los conflictos

² El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, de origen histórico, se refleja en gran medida en el derecho sustantivo. Trasciende el alcance del presente documento describir el debate doctrinal entre especialistas jurídicos sobre el contenido o la utilidad del llamado “principio de territorialidad” en la esfera del derecho de la propiedad intelectual.

³ El Artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosas en los productos (“Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia”) contiene una disposición especial para las “denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas”, según la cual dichas denominaciones no deben considerarse términos genéricos.

⁴ El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (“Arreglo de Lisboa”) establece que: “*Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particularse según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen*”.

⁵ Para más información al respecto, véase, por ejemplo, el documento sobre “*Indicaciones geográficas e Internet*” preparado por la Oficina Internacional para el Simposio sobre la

relacionados con los derechos de propiedad intelectual que se derivan del principio de territorialidad. Entre los medios internacionales destinados a subsanar las limitaciones del principio de territorialidad en la esfera de las indicaciones geográficas se incluyen esfuerzos por armonizar las legislaciones nacionales, así como por establecer sistemas internacionales de registro.

II. ¿QUÉ LUGAR DEBE DETERMINAR LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS: EL PAÍS DE ORIGEN O EL PAÍS DE PROTECCIÓN?

5. A falta de un acuerdo internacional (bilateral o multilateral) destinado específicamente a resolver la cuestión por medio del intercambio de listas de registros internacionales, no puede darse respuesta a esta cuestión. Por el contrario, en la situación actual, tanto el país de origen como el país de protección se sienten concernidos por la determinación de las indicaciones geográficas a los fines de la protección. Esto puede comprobarse en las disposiciones de los instrumentos internacionales en vigor, tal como se resume en la continuación.

6. El Artículo 10^{ter} del Convenio de París establece que los países de la Unión “*se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10^{bis}”*. El Artículo 9 del Convenio de París estipula el embargo de los productos que lleven lícitamente una marca o un nombre comercial. El Artículo 10 del Convenio de París establece que toda parte interesada, actuando de conformidad con la legislación interna de cada país de la Unión de París, puede exigir el embargo de productos “*en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto...*”. El Artículo 10^{bis} del Convenio de París establece que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Los Artículos 1a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París fueron incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del Artículo 2.1. Asimismo, en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se hace referencia explícitamente al Artículo 10 bis del Convenio de París.

7. Del mismo modo, el Artículo 1 del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia establece que “*Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen, algún país o países, o cualquier otro nombre, o cualquier otro signo, o cualquier otro elemento, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países*”. No obstante, el Artículo 4 del Arreglo de Madrid establece que “*Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo*”. Con excepción de las denominaciones regionales utilizadas para los productos vinícolas, la designación de las excepciones genéricas que puedan determinar los tribunales del país de protección establece un contrapunto a la designación hecha por el país de origen, y dan pie a un conflicto potencial con la misma. El Arreglo de

[Continuación de la nota de la página anterior]

Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, que se celebró en Montevideo (Uruguay), en noviembre de 2001 (documento OMPI/GEO/MVD/01/8).

Madrid sobre las indicaciones de procedencia no ha sido incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su Artículo 2.1.

8. El Artículo 1 del Arreglo de Lisboa establece que los países participantes se comprometen a proteger en sus territorios las “denominaciones de origen” de los otros países de la Unión particular registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. Siempre que la denominación de origen protegida se mantenga en el Registro de Lisboa, y siempre que el país de origen siga reconociéndola y protegiéndola, la elegibilidad de la denominación de origen para la protección internacional se establece objetivamente, al menos entre los países miembros de la Unión particular. No obstante, el Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa establece el derecho de una Parte Contratante a denegar, en el plazo de un año, el efecto de una denominación de origen registrada en el plano internacional. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional no ha sido incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de su Artículo 2.1.

9. Los acuerdos bilaterales, sobre la base de listas establecidas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas, determinan la cuestión sobre bases convenidas tanto para el país de origen como para el país de protección.

10. La norma internacional de protección de las indicaciones geográficas, como tal, figura en el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que rezala siguiente:

2. *En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:*
 - a) *la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
 - b) *cualquier otra utilización que constituya un acto de incompetencia desleal, en el sentido del Artículo 10 bis del Convenio de París (1967).*

Los requisitos del Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC están complementados por los Artículos 22.3⁶ y 22.4⁷ del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece asimismo protección adicional para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. Estas obligaciones deben considerarse asimismo junto con el Artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC (“ *Los Miembros podrán establecer*

⁶ El Artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda específicamente el registro de marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal marca es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. La denegación o invalidación del registro de la marca deberá ser un recurso aplicable, biende oficio, si la legislación aplicable lo permite, o previa solicitud de una parte interesada.

⁷ El Artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que la protección prevista para las indicaciones geográficas en los Artículos 22.2 y 22.3 será asimismo aplicable a una indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

libremente el modo adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”), y el Artículo 41 Acuerdos sobre los ADPIC (“*Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a los previstos en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo*”)⁸.

11. Asimismo, el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que el Acuerdo no impondrá obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC no define el término “país de origen” en relación con las indicaciones geográficas⁹.

12. La obligación para los Estados miembros de la OMC de “arbitrar los medios legales para que las partes interesadas” puedan impedir a) la utilización de indicaciones de origen geográfico que puedan inducir a error y b) la utilización de indicaciones geográficas que constituyan actos de competencia desleal implica que “las partes interesadas”¹⁰, incluidas las del país de origen, gozarán de los medios legales para proteger las indicaciones geográficas en el país de protección. El cumplimiento de esta obligación de observancia puede incluir la referencia a la existencia de las indicaciones geográficas en virtud de la legislación del país de origen. No obstante, la determinación de la pertinencia de las excepciones a la obligación de conceder protección se basa en evaluaciones fundamentadas en la legislación del país de protección, como se verá a continuación.

III. LA APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

13. En términos generales, existiendo categorías básicas de excepciones a las obligaciones internacionales relativas a la protección de las indicaciones geográficas. Estas excepciones son A) el “carácter genérico” y B) la utilización continuada de derechos anteriores de

⁸ La nota al pie de página del Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con los vinos y las bebidas espirituosas estipula que “*En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase de l Artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia*”.

⁹ El Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa define el término “país de origen” de la siguiente manera: “*aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto o su notoriedad o bien a que le en la cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto o su notoriedad*”.

¹⁰ El término “partes interesadas” no está definido en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Artículo 10.2) del Convenio de París establece que “*Será entodocasoreconocidocomoparte interesada, seapersonafísicaomoral, todoproductor, fabricanteocomerciantededicadoala producción, lafabricaciónoelcomercio deeseproductoyestablecido enlalocalidad falsamenteindicadacomolugardeprocedencia, oenlaregión dondeestalocalidadesté situada, oenelpaís falsamenteindicado, oenelpaís donde seemplealaindicaciónfalsade procedencia*”.

propiedad intelectual, tales como derechos de marcas ya existentes o derechos de utilización establecidos de buena fe.

14. Ambos tipos de excepciones se derivan principalmente de situaciones heredadas basadas en prácticas comerciales establecidas en contextos relativamente poco habituales; es decir, antes de que entrasen en vigor, en el plan nacional o internacional, normas jurídicas en relación con las indicaciones de origen geográfico.

A. Denominaciones genéricas

15. Los términos genéricos no se consideran distintivos. En otras palabras, no se considera que diferencian a productos de distintas fuentes o que indican el origen específico de los productos. Un término puede considerarse genérico debido a que es descriptivo del tipo de producto al que se aplica, o debido a que, con el tiempo, ha perdido su carácter distintivo original. El que un término determinado se considere genérico o no depende de la percepción del consumidor en un marco jurídico específico. El hecho de que una indicación geográfica se convierta en una denominación genérica, en caso de que se le permita en absoluto, puede ocurrir en distintos países en momentos diferentes. Esto puede conducir a situaciones en las que un nombre geográfico específico sea reconocido y protegido como indicación geográfica en algunos países (por lo general, en su país de origen), pero se utilice asimismo como denominación genérica en otros países.

16. En el contexto de las indicaciones geográficas, se considera que los términos genéricos designan una indicación o un nombre que, si bien guarda relación con el lugar del que procede originalmente el producto, es idéntica al término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común utilizado para dicho producto.

17. Tal y como se menciona anteriormente, el Artículo 4 del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia especifica que “*Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Acuerdo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vitícolas en la reserva especificada por este artículo*”.

18. De mayor alcance, el Artículo 6 del Arreglo de Lisboa establece que una denominación de origen protegida no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.

19. En el Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC no se utiliza el término “genérico”, pero, por lo general, se considera que establece la excepción relativa a los términos genéricos¹¹. El Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC establece:

“Nada del previsto en esta Sección [Sección 3, Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC] obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada del previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus

¹¹ Véase, por ejemplo, la publicación del OMPIN° 760, pág. 42.

disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC ”. (la cursiva es nuestra).

20. La frase “*idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o ser vicios en el territorio de ese Miembro*” puede compararse a una frase similar que figura en el Artículo 6^{quinquies} del Convenio de París. El Artículo 6^{quinquies} del Convenio de París establece en relación con las marcas una excepción al requisito general de reconocimiento de las marcas registradas por otros países, cuando éstas se hayan convertido en “... *usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama*”.

21. Como puede observarse, los tres instrumentos internacionales mencionados anteriormente ofrecen fórmulas diferentes para la aplicación de la excepción relativa a los “términos genéricos”. El Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia reserva la cuestión a los tribunales del país en los que se solicita la protección, excepto en relación con los productos vitícolas, mientras que el Arreglo de Lisboa excluye el hecho de que una denominación de origen registrada pueda convertirse en término genérico. El Acuerdo sobre los ADPIC sustrae a los términos genéricos del alcance de las obligaciones básicas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la protección de las indicaciones geográficas extranjeras.

22. Los acuerdos bilaterales suelen excluir la posibilidad de que una indicación geográfica se convierta en término genérico en el país de protección, siempre que las indicaciones geográficas sigan siendo reconocidas como tales en el país de origen.

2. “Anterioridad”

23. El Convenio de París y el Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia establecen el embargo de productos que lleven indicaciones de procedencia falsas o que puedan inducir a error. En ellos no se aborda la cuestión del reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas como tales ni las situaciones de conflicto en relación con un uso anterior.

24. No obstante, en el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa se establece en relación con el procedimiento de registro de las denominaciones de origen que no hay que denegarlas en virtud del apartado 4), que los usuarios anteriores de un término no incluido en el registro internacional como denominación de origen protegida podrán conceder un período de transición que no podrá exceder de dos años, para poner fin a dicha utilización de la denominación protegida en cuestión.

25. En virtud del Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros de la OMC podrán permitir una utilización continuada y similar de una indicación geográfica particular que identifique vinos o bebidas espirituosas, en relación con bienes o servicios a cualquier adeso nacional o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros fines, en el territorio de ese Miembro durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994o, de buena fe, antes de esa fecha.

26. En el Artículo 24.5 sobre Acuerdos sobre los ADPIC se establece que las medidas adoptadas por la OM C para aplicar los compromisos relativos a las indicaciones geográficas no excluyen el registro de marcas idénticas o similares a indicaciones geográficas, la presentación de solicitudes a los fines del registro de dichas marcas, o el derecho de utilizar dichas marcas, si se cumplen las siguientes condiciones: debe haberse presentado una solicitud para el registro de dicha marca, o la marca debe haber sido registrada o, cuando el derecho a la marca fue adquirido mediante su utilización, la marca debe haber sido utilizada de buena fe en el Estado miembro de la OMC concernido, antes de que el Acuerdo sobre los ADPIC entrara en vigor en dicho Estado miembro, o antes de que la indicación geográfica en cuestión se protegiera en su país de origen.

27. Cabe observar asimismo que los acuerdos bilaterales suelen resolver las cuestiones de la “anterioridad” concediendo un período de transición de varios años antes de poner final a las utilizaciones en conflicto de indicaciones geográficas a las que se concedió protección en virtud de dichos acuerdos.

[Fin del documento]