

OMPI



GEO/CE//2

ORIGINAL : Inglés

FECHA : 9 de abril de 1990

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITE DE EXPERTOS SOBRE LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

Primera sesión
Ginebra, 28 de mayo a 1 de junio de 1990

NECESIDAD DE UN NUEVO TRATADO Y SU POSIBLE CONTENIDO

Memorándum preparado por la Oficina Internacional

INDICE

	<u>Párrafos</u>
I. INTRODUCCION	1 a 3
II. RESEÑA HISTORICA	4 a 50
A. Conceptos básicos y terminología	4 a 9
B. Tratados multilaterales existentes para la protección de las indicaciones geográficas	10 a 41
a) El Convenio de París	11 a 18
b) El Arreglo de Madrid	19 a 25
c) El Arreglo de Lisboa	26 a 41
C. Trabajos realizados en el marco de la OMPI encaminados a la adopción de nuevas disposiciones de tratado	42 a 50
a) Preparación en 1974 y 1975 de un nuevo Tratado multilateral sobre la protección de las indicaciones geográficas	42 a 46
b) Revisión del Convenio de París	47 a 52
III. NECESIDAD DE UN NUEVO TRATADO	53 a 62
IV. POSIBLE CONTENIDO DE UN NUEVO TRATADO	63 a 91
A. Objeto de la protección	65 a 73
B. Necesidad de protección en el país de origen	74
C. Contenido de la protección	75 a 85
a) Ambito de la utilización prohibida	77
b) Ambito de los productos protegidos	78 y 79
c) Causas de denegación de la protección	80 a 84
d) Derechos de los usuarios anteriores	85
D. Mecanismos para el ejercicio de los derechos	86 a 88
E. Solución de controversias	89
F. Sistema de registro internacional	90 y 91

I. INTRODUCCION

1. En su vigésima serie de reuniones (septiembre/octubre de 1989), los Organos Rectores y las Uniones administradas por la OMPI decidieron incluir en el programa de la OMPI para 1990-91 una partida sobre la "Protección internacional de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen". Se decidió que la Oficina Internacional continuase llamando la atención de los gobiernos y del público en general sobre la importancia en las relaciones entre los países, de la protección de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, y que recomendase medidas para mejorar esa protección. Con tal fin, la Oficina Internacional, entre otras cosas, debería preparar, convocar y atender un comité de expertos gubernamentales encargado de asesorar sobre la posible concertación de un nuevo tratado o la eventual revisión del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958, revisado en 1967 (denominado en adelante el "Arreglo de Lisboa"), y las posibilidades de incrementar la utilización de las facilidades de registro de ese Arreglo (véase el documento AB/XX/2, Anexo A, partida PRG/02.6)).

2. El presente documento ha sido preparado como base de discusión de las cuestiones principales en ese Comité de Expertos: la posible necesidad de un nuevo tratado para la protección internacional de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia y, en caso, afirmativo, cuál debería ser su contenido.

3. El documento está compuesto de tres partes substantivas: la Parte II contiene una reseña histórica en la que se describen los tratados multilaterales existentes para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia y los esfuerzos realizados en el marco de la OMPI encaminados a la adopción de nuevas disposiciones de tratado; la Parte III examina la cuestión de si deberían revisarse los tratados existentes o concertarse un nuevo tratado multilateral, siendo la respuesta a esta interrogante la de que debería concertarse un nuevo tratado; la Parte IV relaciona el posible contenido de tal tratado, para ser examinado por el Comité de Expertos, de manera que la Oficina Internacional pueda recibir orientación para su trabajo futuro en la preparación de un proyecto de nuevo tratado.

II. RESEÑA HISTORICA

A. Conceptos básicos y terminología

4. A los fines de las deliberaciones del Comité de Expertos, es importante establecer un acuerdo sobre los conceptos básicos y la terminología que ha de utilizarse. A este respecto, cabe recordar que las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia son objetos de propiedad industrial, como se establece en el Artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Comparados con otros objetos de propiedad industrial, como las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia presentan una característica particular, concretamente, una relación con una situación de

hecho existente, ya que se refieren al origen geográfico particular de un producto. Por ello, puede decirse que cada denominación de origen e indicación de procedencia "pertenece" necesariamente a un país (el país en el que está localizada la zona a la que se refiere la indicación), incluso si su fondo de comercio y su reputación han sido desarrollados mediante los esfuerzos de ciertas personas individuales o entidades, en tanto que las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas pertenecen a personas naturales o entidades jurídicas. Además, mientras que las invenciones, los dibujos y modelos industriales y -al menos en cierta medida- las marcas son el resultado de un trabajo creativo, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia son el resultado de las prácticas comerciales y -en alguna medida- las actividades normativas de los gobiernos.

5. En este documento, "indicación de procedencia" significa cualquier expresión o signo utilizado para indicar que un producto es originario de un país, una región o un lugar específico. "Denominación de origen" significa el nombre geográfico de un país, región o lugar específico que sirva para designar un producto cuyas calidades características se originan o se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluyendo factores naturales o humanos, o a la vez factores naturales y humanos (esta definición corresponde al Artículo 2 del Arreglo de Lisboa). La principal diferencia entre los dos conceptos consiste en el hecho de que las denominaciones de origen sólo se aplican a productos que tengan calidades características que se deban a condiciones existentes en la zona geográfica mencionada por la denominación de origen, mientras que las indicaciones de procedencia se aplican a cualquier producto originado en la zona geográfica a la que se refiere la indicación. Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación de procedencia. En otras palabras, todas las denominaciones de origen son indicaciones de procedencia, pero no todas las indicaciones de procedencia son denominaciones de origen.

6. Además de las expresiones tradicionales "denominación de origen" e "indicaciones de procedencia" -o cualquier otra que reemplace estas expresiones tradicionales- el presente documento utiliza el término "indicación geográfica". Este término no es nuevo. Ya ha sido utilizado en el marco de la revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, revisado por última vez en 1967 (denominado en adelante el "Convenio de París"), cuando se examinó la inclusión de un nuevo Artículo 10^{quater} en ese Convenio (véanse los párrafos 47 a 49 *infra*). El término "indicación geográfica" tiene la misma cobertura que la expresión "indicación de procedencia". El término "indicación geográfica" parece ser preferible a la expresión "indicación de procedencia" debido a que esa última expresión se entiende frecuentemente que implica un nivel menor de protección, en comparación con la sólida protección de las denominaciones de origen. La utilización del término "indicación geográfica" está destinada a destacar que quedan cubiertas tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia y que la protección que ha de establecerse no se limitará a la protección que existe en el momento actual respecto de las indicaciones de procedencia.

7. "Protección" de un indicación geográfica significa que está prohibido utilizar la indicación para bienes que no sean originarios de la zona geográfica a la que se refiera la indicación geográfica, o como nombre genérico de un producto o como marca.

8. Las patentes de invención, los derechos de dibujos y modelos industriales y los derechos de marcas son independientes en cada país de tal manera que, por ejemplo, una invención puede patentarse en un país incluso si no se ha patentado en su país de origen, es decir, en el país de residencia del inventor. La situación es diferente en el caso de las indicaciones geográficas; su protección en países distintos de su país de origen depende de su protección en el país de origen (es decir, el país en el que se encuentra la zona geográfica a la que se refiere la indicación). En otras palabras, si una indicación geográfica no está protegida en el país, normalmente no está protegida en otros países.

9. Sin embargo, el hecho de que una indicación geográfica esté protegida en el país de origen no significa automáticamente que exista protección también en otros países. En virtud de las leyes existentes, la protección en otros países puede limitarse a casos en los que exista posibilidad de engaño a los consumidores. Pueden plantearse problemas cuando una indicación geográfica que está protegida en el país de origen no se entiende como tal en un país distinto del país de origen. Por ejemplo, debido a la evolución pasada y al éxito particular de ciertos productos, una indicación geográfica puede haberse convertido en el nombre genérico de un producto en ciertos países. No obstante, surge la cuestión de si en las relaciones internacionales existen normas, o deberían establecerse, que aseguren la protección internacional de una indicación geográfica incluso cuando dicha indicación sea, o pueda ser en el futuro, el "nombre" del producto en otros países. Esta es una de las principales cuestiones de la protección internacional de las indicaciones geográficas, cuestión a la que se ha dado respuesta parcial en algunos de los tratados existentes y a la que indiscutiblemente deberá responderse en cualquier revisión de los tratados existentes o en un nuevo tratado.

B. Tratados multilaterales existentes para la protección de las indicaciones geográficas

10. Tres tratados multilaterales contienen disposiciones para la protección de las indicaciones geográficas: el Convenio de París, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 1891, revisado por última vez en 1967 (denominado en adelante el "Arreglo de Madrid"), y el Arreglo de Lisboa.

a) El Convenio de París

11. Varias disposiciones del Convenio de París tratan específicamente de las indicaciones de procedencia o de las denominaciones de origen: el Artículo 1.2) contiene una referencia a "indicaciones de procedencia" y "denominaciones de origen" en la lista de objetos de propiedad industrial; el Artículo 10 trata de la protección de las indicaciones de procedencia; el Artículo 9 trata de las sanciones cuando no se respetan los derechos de una denominación de origen; y el Artículo 10ter refuerza las disposiciones de los Artículos 9 y 10.

12. El Artículo 1.2) dispone que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otras, las "indicaciones de procedencia" o "denominaciones de origen". La obligación de proteger las indicaciones de procedencia se establece específicamente en el Artículo 10, pero no existen disposiciones especiales en el Convenio de París para la protección de las denominaciones de origen. No obstante, los Artículos 9, 10 y 10ter son aplicables a las denominaciones de origen, ya que cada denominación de origen, por definición, constituye una indicación de procedencia (véase el párrafo 5, supra).

13. El Artículo 10.1) es la disposición básica del Convenio de París sobre las indicaciones de procedencia. Establece que las sanciones contempladas en el Artículo 9 respecto de productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, serán aplicadas en caso de cualquier utilización de una "indicación falsa concerniente a la procedencia" de un producto. Esto significa que no podrá utilizarse ninguna indicación de procedencia que se refiera a una zona geográfica de la que no sean originarios los productos en cuestión. Para que la disposición sea aplicable, no es necesario que la indicación falsa aparezca en el producto, ya que es sancionable cualquier utilización directa o indirecta, por ejemplo en la publicidad. No obstante, el Artículo 10.1) no se aplica a las indicaciones que, sin ser falsas, puedan engañar al público, o al menos al público de un cierto país (por ejemplo, cuando ciertas zonas geográficas de diferentes países tengan el mismo nombre, pero sólo una de esas zonas sea internacionalmente conocida para productos particulares, la utilización de ese nombre en relación con productos originarios de otra zona podría ser engañosa).

14. Por lo que respecta a las sanciones en caso de utilización de una indicación de procedencia falsa, el Artículo 9 establece el principio de que deberá disponerse el embargo a la importación, o al menos la prohibición de importación o el embargo dentro del país pero, si esas sanciones no existen en un país particular, las acciones y recursos disponibles en tales casos deberán aplicarse.

15. El Artículo 9.3) y el Artículo 10.2) determinan quien puede pedir el embargo a la importación o la imposición de otras sanciones: el ministerio público, cualquier otra autoridad competente, o cualquier parte interesada. El Artículo 10.2) define qué debe entenderse por "parte interesada", estipulando que "será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia."

16. El Artículo 10bis concierne a la protección contra la competencia desleal y establece una base para la protección contra la utilización de indicaciones geográficas susceptibles de crear confusión, falsas o engañosas. El Artículo 10bis obliga a los países de la Unión de París a asegurar protección efectiva contra la competencia desleal, establece una definición general de lo que constituye un acto de competencia desleal y contiene una lista no exhaustiva de tres tipos de actos que, en particular, deberían prohibirse.

17. El Artículo 10ter es también pertinente en el sentido de que obliga a los países de la Unión a disponer, por una parte, recursos legales adecuados y, por otra parte, permitir a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados a proceder judicialmente, en ciertas condiciones, para la represión de las indicaciones de procedencia falsas.

18. La principal ventaja de la protección prevista por el Convenio de París a las indicaciones de procedencia, radica en la extensión del área territorial abarcada por la Unión de París, que el 1 de marzo de 1990, comprendía 100 Estados miembros. Por otra parte, la cuestión de las indicaciones que, en países distintos de los países de origen, sean nombres genéricos de un

producto en otros países no se trata en el Convenio de París, de tal manera que los Estados miembros de la Unión de París parecen tener total libertad a este respecto. Por último, las sanciones, aun cuando se mencionen específicamente en el Convenio de París, no son obligatorias en todos los casos y sólo se aplican a las indicaciones de procedencia falsas pero no engañosas.

b) El Arreglo de Madrid

19. El Arreglo de Madrid es un arreglo especial en el marco de la Unión de París. El objetivo del Arreglo es la represión no sólo de las indicaciones de procedencia falsas sino también de las engañosas.

20. El Artículo 1.1) del Arreglo de Madrid establece que todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulte indicado directa o indirectamente, como país o como lugar de origen, alguno de los Estados parte en el Arreglo de Madrid o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los Estados parte en el Arreglo de Madrid.

21. Los demás párrafos de los Artículos 1 y 2 especifican los casos y la manera en que deberán solicitarse y efectuarse el embargo o las medidas similares. No existe disposición expresa al efecto de que individuos privados puedan solicitar directamente el embargo. Por tanto, los Estados miembros tienen libertad para disponer que tales personas deberán solicitarlo por conducto del ministerio público o de cualquier otra autoridad competente.

22. El Artículo 3 autoriza a un vendedor a indicar su nombre o dirección en los productos procedentes de un país diferente al de venta pero, si lo hace, le obliga a que su nombre o dirección vayan acompañados de una indicación exacta en caracteres visibles del país o lugar de fabricación o de producción, o de cualquier otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las mercancías.

23. El Artículo 3bis obliga a los Estados parte en el Arreglo de Madrid a prohibir el empleo, en relación con la venta, la exposición o la oferta de los productos, de todas las indicaciones susceptibles de engañar al público sobre la procedencia de los productos.

24. El Artículo 4 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 Arreglo de Madrid. Sólo las denominaciones regionales relativas al origen de los productos vinícolas están excluidas de la reserva inherente en la disposición. La reserva limita substancialmente el ámbito del Arreglo de Madrid, a pesar de la importante excepción constituida por el caso de las denominaciones regionales relativas al origen de los productos vinícolas, para los que la protección es absoluta. Sin embargo, la expresión "denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas" es algo ambigua y ha dado lugar a interpretaciones divergentes.

25. El ámbito territorial del Arreglo de Madrid es considerablemente más reducido que el del Convenio de París, y sólo están obligados por él 31 países*. Además, el Arreglo tiene ciertas limitaciones, algunas de las cuales son similares a las existentes en el Convenio de París. En particular, no se prevé la represión de indicaciones falsas o engañosas utilizadas en traducción o calificadas por términos como "género" o "tipo". Además, aparte de las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas, las indicaciones de procedencia no están protegidas contra el riesgo de convertirse en nombres genéricos. Finalmente, las sanciones previstas están limitadas. No obstante, la protección conferida por el Arreglo de Madrid es mayor que la conferida por el Convenio de París en dos aspectos: está prevista la represión de las indicaciones de procedencia engañosas (incluso si no son falsas), y las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas están protegidas contra el riesgo de convertirse en nombres genéricos.

c) El Arreglo de Lisboa

26. Son parte en el Arreglo de Lisboa 16 países**. El ámbito geográfico limitado del Arreglo de Lisboa se debe a las características particulares de las disposiciones substantivas del Arreglo.

27. El Artículo 2.1) contiene una definición según la cual se entiende por denominación de origen "la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos". De ello se desprende que, en virtud del Arreglo de Lisboa, sólo podrán protegerse nombres que estén en conformidad con la definición. De ese objetivo quedan excluidas las simples indicaciones de procedencia (que puedan utilizarse para productos cuyas características no resulten del medio geográfico). Esta limitación ha impedido la adhesión de países que no contemplan el concepto de denominación de origen.

28. El primer elemento de la definición es que la denominación debe ser la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad. El segundo elemento de la definición es que la denominación de origen debe servir para designar un producto originario del país, región o localidad mencionado. El tercer elemento de la definición es que debe existir un vínculo cualitativo entre el producto y la zona geográfica: la "calidad o características" han de deberse exclusiva o esencialmente al medio geográfico; si el vínculo cualitativo es insuficiente, es decir, si las calidades características no se deben esencialmente, sino sólo en una pequeña medida, al medio geográfico, el nombre no es una denominación de origen sino meramente una indicación de procedencia o incluso un nombre genérico; por lo que respecta al medio geográfico, incluyen factores naturales, como la tierra o el clima, y factores humanos, como las tradiciones profesionales especiales de los productores establecidos en la zona geográfica concernida.

* Alemania (República Federal de), Argelia, Brasil, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liechtenstein, Mónaco, Marruecos, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Democrática Alemana, República Dominicana, San Marino, Siria, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Túnez y Turquía.

** Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, Togo y Túnez.

29. Incluso con una amplia interpretación, la definición de denominación de origen del Artículo 2.1) presenta un serio inconveniente para los países cuyas denominaciones no se apliquen típicamente a productos agrícolas o productos de artesanía, sino a productos de la industria. La dificultad obedece al hecho de que el Artículo 2.1) requiere la existencia de un vínculo cualitativo entre el medio geográfico y el producto, incluso cuando la presencia de factores puramente humanos se consideraría suficiente. Este vínculo, que puede existir al comienzo de la fabricación de un producto industrial, puede dilatarse posteriormente hasta el punto de que su existencia sea difícil de probar. Además, las tradiciones en la manufactura y el personal calificado pueden cambiar de una zona geográfica a otra, en particular en vista de la creciente movilidad de los recursos humanos en todas las partes del mundo.

30. El Artículo 1.2) establece que los países parte en el Arreglo de Lisboa se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países parte en el Arreglo de Lisboa, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. Además, para poder estar protegidas en virtud del Arreglo de Lisboa, las denominaciones de origen deben cumplir dos condiciones. La primera condición es que la denominación de origen debe estar reconocida y protegida como tal en el país de origen (este último está definido en el Artículo 2.2)). Esta condición significa que no es suficiente para el país en cuestión proteger sus denominaciones de una forma general. Cada denominación debe beneficiarse de una protección distinta y expresa, derivada de un acto oficial específico (una disposición legislativa o administrativa, o una decisión judicial, o un registro). Se exige tal acto oficial ya que deben determinarse los elementos específicos del objeto de la protección (la zona geográfica, los usuarios legítimos de la denominación de origen, la naturaleza del producto). Esos elementos deben indicarse en la solicitud de registro internacional, de conformidad con la Regla 1 del Reglamento del Arreglo de Lisboa.

31. Esta primera condición (reconocimiento y protección como denominación de origen en el país de origen) es uno de los principales obstáculos para la extensión territorial del Arreglo de Lisboa. En cierto número de países, sólo en algunos casos excepcionales existen leyes oficiales específicas que garanticen protección distinta y expresa a una denominación de origen. Aun cuando este hecho por sí solo no impida que esos países se adhieran al Arreglo de Lisboa, no obstante, por esa razón, no pueden solicitar el registro internacional de todas las denominaciones que puedan desear proteger incluso si las denominaciones corresponden a la definición del Artículo 2.1). Esto, evidentemente, disminuye el valor práctico de la adhesión al Arreglo de Lisboa.

32. La segunda condición establecida por el Artículo 1.2) es que la denominación de origen debe registrarse en la Oficina Internacional de la OMPI. Los Artículos 5 y 7 del propio Arreglo y del Reglamento establecen el procedimiento para el Registro Internacional.

33. El Artículo 2.2) define el país de origen como "aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad".

34. El Artículo 5.1) y las disposiciones correspondientes del Reglamento del Arreglo de Lisboa definen el procedimiento del registro internacional. El registro internacional debe solicitarse por la oficina competente del país de origen, por lo que no puede ser solicitado por partes interesadas. No obstante, la oficina nacional no solicita el registro internacional en su propio nombre, sino "en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar (titulaires du droit d'user)" la denominación, según su legislación nacional. La Oficina Internacional de la OMPI no tiene competencia para examinar la solicitud respecto a su fondo; sólo puede hacer un examen de forma. En virtud del Artículo 5.2) del Arreglo de Lisboa, la Oficina Internacional notifica el registro sin demora a las oficinas de los países parte en el Arreglo de Lisboa y las publica en su revista Les Appellations d'origine (Regla 5 del Reglamento). Hasta marzo de 1990, se habían registrado en virtud del Arreglo de Lisboa 726 denominaciones de origen. Esto significa que, toda vez que el Arreglo entró en vigor en 1966, se ha efectuado hasta ahora un promedio de 30 registros por año (o más de dos registros por mes).

35. De conformidad con el Artículo 5.3) a 5), la Oficina de cualquier Estado parte en el Arreglo de Lisboa podrá declarar, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, que no podrá asegurar la protección de una denominación determinada. Aparte del plazo mencionado, el derecho de denegación sólo está sujeto a una condición: deberán indicarse las causas de la denegación. Las causas que podrán indicarse de esta manera no están limitadas por el Arreglo de Lisboa; de hecho, esto concede a cada país el poder discrecional de proteger o denegar la protección de una denominación de origen registrada.

36. En todos los países que no hayan hecho una declaración de denegación, la denominación registrada disfruta de protección. Sin embargo, si terceros han utilizado la denominación en un país determinado antes de la notificación del registro, la Oficina de ese país, en virtud del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, podrá concederles un máximo de dos años para que termine dicha utilización.

37. La protección conferida por el registro internacional no tiene límite de tiempo. El Artículo 6 establece que una denominación a la que se haya concedido protección no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. El Artículo 7 establece que el registro no necesita ser renovado y está sujeto al pago de una tasa única. Un registro internacional cesa de surtir efecto sólo en dos casos: si la denominación registrada ha llegado a ser un nombre genérico en el país de origen, o si el registro internacional ha sido cancelado por la Oficina Internacional a petición de la Oficina del país de origen.

38. El contenido de la protección concedida a una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa, según el Artículo 3 del Arreglo, es muy amplio. Toda usurpación o imitación de la denominación está prohibida, incluso si se indica el verdadero origen del producto o si la denominación se utiliza en traducción o calificada por términos como "género", "tipo", "manera", "imitación", o similares.

39. Con respecto a la aplicación de la protección de una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa, el Artículo 8 se remite a la legislación nacional. Especifica que el derecho a las acciones necesarias pertenece a la Oficina competente y al ministerio público, por una parte, y a

cualquier parte interesada, tanto si es una persona natural o jurídica, pública o privada, por la otra. Además de cualquier solución aplicable en cumplimiento del Convenio de París y del Arreglo de Madrid (Artículo 4), son aplicables todas las sanciones establecidas en la legislación nacional, tanto civil (mandamientos que restrinjan o prohíban actos ilícitos, acciones por daños y perjuicios, etc.), penales o administrativas. No obstante, el Arreglo de Lisboa no establece una norma respecto de las sanciones que deberán establecerse por los Estados parte en el mismo.

40. Las principales ventajas del Arreglo de Lisboa son que la utilización de términos correctivos o de calificación en relación con una denominación de origen registrada internacionalmente no hacen lícito su uso (Artículo 3) y evitan que una denominación de origen registrada internacionalmente llegue a ser un nombre genérico mientras no sea un nombre genérico en el país de origen (Artículo 6).

41. Las principales deficiencias del Arreglo de Lisboa parecen ser las siguientes: la definición de denominación de origen es demasiado restringida (Artículo 2.1)); la exigencia del reconocimiento y protección previos en virtud de una ley oficial especial en el país de origen no tiene en cuenta cualquier sistema de protección por disposiciones legislativas generales para la represión de las prácticas engañosas (Artículo 1.2)); la indicación obligatoria de los titulares del derecho de utilizar la denominación en cuyo nombre deberá aplicarse el registro internacional, es difícil de conciliar con un sistema de protección por disposiciones legislativas generales para la represión de las prácticas engañosas (Artículo 5.1)); la ausencia de definición de lo que constituye las causas válidas de denegación atenúan la protección conferida por el registro internacional, en particular toda vez que sólo pueden iniciarse las negociaciones entre países interesados después de la denegación (Artículo 5.3 a 5)). Además, el Arreglo de Lisboa no contempla la aplicación de la ley del país de origen, excepto para la determinación de si una denominación se ha convertido en un nombre genérico (Artículo 6); como resultado, la cuestión de usurpación o imitación en un caso específico deberá decidirse de conformidad con la legislación del país en el que se desea la protección, situación que es improbable que asegure que los productos cumplan todas las calidades características requeridas.

C. Trabajos realizados en el marco de la OMPI encaminados a la adopción de nuevas disposiciones de tratado

a) Preparación en 1974 y 1975 de un nuevo Tratado multilateral sobre la protección de las indicaciones geográficas

42. En 1974, la OMPI comenzó los trabajos relativos a la preparación de un nuevo tratado multilateral para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Tras una primera sesión de un Comité de Expertos en 1974, la Oficina Internacional de la OMPI preparó un proyecto de Tratado que fue presentado a la segunda sesión del Comité en 1975. El texto propuesto se titulaba "proyecto de Tratado sobre la protección de las indicaciones geográficas" (denominado en adelante el "proyecto de Tratado de la OMPI"). La expresión "indicaciones geográficas" se utilizó con el fin de abarcar tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen. (El proyecto de Tratado y el informe adoptado por el Comité de Expertos figuran en los documentos de la OMPI TAO/II/2 y 6, respectivamente.)

43. El primer capítulo del proyecto de Tratado de la OMPI contenía una disposición según la cual debería prohibirse la utilización de denominaciones, expresiones o signos que constituían o contenían directa o indirectamente indicaciones geográficas falsas o engañosas como origen de los productos o servicios.

44. El segundo capítulo establecía un sistema de registro internacional respecto de toda indicación geográfica que cumpliera las siguientes condiciones: i) la indicación geográfica consistiese en el nombre oficial o habitual de un Estado (el "Estado de presentación") o el nombre de una circunscripción importante de un Estado o de una denominación que sirviese para indicar el origen de un producto; ii) la indicación fuese declarada por el Estado de presentación como una referencia a sí mismo como Estado de origen; iii) la indicación se utilizase en las prácticas comerciales en relación con productos originarios del Estado, y dicho Estado certificase tal uso.

45. El proyecto de Tratado de la OMPI intentaba establecer una nueva definición de la indicación geográfica a los fines de un sistema de registro internacional. La nueva definición era más amplia que la definición de denominación de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. En otros muchos aspectos, el sistema del proyecto de Tratado de la OMPI era similar al Arreglo de Lisboa. En particular, el procedimiento de registro internacional incluía la posibilidad de objeciones y contemplaba la protección ilimitada una vez que era efectivo el registro internacional. No obstante, a diferencia del Arreglo de Lisboa, las causas de impugnación estaban limitadas a una de las siguientes: i) el objeto de la solicitud de registro internacional no consistiese en el nombre oficial o habitual del Estado de presentación o el de una circunscripción importante de ese Estado, ni una denominación que sirviese para indicar el origen de un producto; ii) la denominación en cuestión no se refiriese al Estado de presentación como Estado de origen; iii) en el Estado de presentación, la denominación en cuestión se utilizase en las prácticas comerciales en relación con productos originarios de cualquier Estado; iv) en el Estado que impugnase, la denominación en cuestión se consideraba como un término genérico por el público en general y se utilizase como tal en las prácticas comerciales; v) que no se hubiesen cumplido ciertas exigencias relativas a la solicitud. Aun cuando no tuviese límite en el tiempo, la protección continuada dependía del pago de tasas de mantenimiento. Además, el proyecto de Tratado de la OMPI contenía un capítulo sobre sanciones, el derecho de entablar una acción y la solución de controversias mediante canales diplomáticos.

46. Cuando comenzaron los preparativos para la revisión del Convenio de París a finales del decenio de 1970, y como esos preparativos también trataban de la posible revisión de las disposiciones del Convenio de París relativas a las indicaciones geográficas, se interrumpieron los trabajos sobre el proyecto de Tratado de la OMPI.

b) Revisión del Convenio de París

47. Como se ha indicado, durante los preparativos del proyecto de Tratado sobre las indicaciones geográficas, se inició el proceso de revisión del Convenio de París. Este proceso aún no ha finalizado.

48. Durante las deliberaciones sobre la revisión del Convenio de París, el Grupo de Trabajo sobre el conflicto entre una denominación de origen y una marca preparó una propuesta para incluir en el Convenio de París un nuevo artículo sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En virtud del Reglamento de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio de París, dicha propuesta se convirtió en una propuesta básica para la revisión del Convenio de París (véase el documento PR/DC/4). En la propuesta, se adoptó la terminología utilizada en el proyecto de Tratado de la OMPI; por ello, se utilizó el término "indicación geográfica". El objetivo de este nuevo artículo del Convenio de París, que se enumeró provisionalmente como Artículo 10^{quater}, era ambivalente. En primer lugar, el artículo aseguraría una protección más amplia de las denominaciones de origen y de las indicaciones de procedencia contra su uso como marcas. En segundo lugar, se incluiría una disposición especial a favor de los países en desarrollo, la cual permitiría a esos países reservar para el futuro cierto número de indicaciones geográficas potenciales de tal manera que, incluso si aún no se utilizaban como indicaciones geográficas, no podría utilizarse como marcas.

49. El proyecto de Artículo 10^{quater} establece en su párrafo 1) el principio de que una indicación geográfica que sugiera directa o indirectamente un país de la Unión de París o una región o localidad de ese país con respecto a productos que no sean originarios del mismo, no podrá ser utilizada o registrada como marca, si la utilización de la indicación de los productos en cuestión es de naturaleza que pueda inducir a error al público sobre el país de origen. El párrafo 2) extiende la aplicación del párrafo 1) a las indicaciones geográficas que, aun cuando literalmente sean ciertas, sugieran falsamente al público que los productos son originarios de un país particular. El párrafo 3) contiene una disposición adicional respecto de las indicaciones geográficas que hayan adquirido reputación en relación con productos originarios de un país, región o localidad, a condición de que tal reputación sea generalmente conocida en el país cuya protección se desea por personas que se ocupen de la producción de productos del mismo tipo o en el comercio de tales productos. Esta disposición adicional establece una protección reforzada para ciertas indicaciones geográficas generalmente conocidas, sin la exigencia de uso engañoso. El párrafo 4) permite la continuación del uso cuando se haya iniciado de buena fe. El párrafo 5) exige que deberán considerarse todas las circunstancias de hecho cuando se apliquen las disposiciones precedentes. El párrafo 6) reserva la posibilidad de negociaciones bilaterales o multilaterales entre los países miembros de la Unión de París. Por último, el párrafo 7) establece que cada país en desarrollo podrá notificar a la Oficina Internacional hasta 200 nombres geográficos que denominen el propio país o una región o una localidad de su territorio, con la consecuencia de que la Oficina Internacional lo notificará a todos los Estados miembros de la Unión de París, y que esos Estados estarán obligados a prohibir el registro o utilización de marcas que contengan o que estén integradas por los nombres notificados. El efecto de la notificación durará 20 años. Durante este período, ningún país en desarrollo que haya hecho una notificación tendrá la posibilidad de dar a conocer y proteger la indicación geográfica como relativa a una zona geográfica de su territorio en la que se originen ciertos productos a la que se aplicarían posteriormente las disposiciones generales sobre la protección de las indicaciones geográficas.

50. El proyecto de Artículo 10^{quater} ha sido examinado en los cuatro períodos de sesiones de la Conferencia Diplomática así como en algunas de las reuniones consultivas posteriores. Aun cuando, inicialmente, el grupo de países industrializados de economía de mercado se encontraba dividido respecto de la protección de las indicaciones geográficas que habían adquirido cierta reputación, en 1984 esos países se pusieron de acuerdo sobre una propuesta de un nuevo Artículo 10^{quater} (véase el documento PR/DC/51), que podría resumirse de la manera siguiente: los párrafos 1) y 2) son similares a los párrafos 1) y 2) del Artículo 10^{quater}, tal como figuraba en las propuestas básicas para la revisión del Convenio de París descritas en los párrafos 48 y 49 *supra*, con algunos cambios de menor importancia; el párrafo 3) trataba del caso especial de toda "indicación geográfica generalmente conocida en un país para los consumidores de productos determinados o de productos similares como designando el origen de tales productos fabricados o producidos en otro país de la Unión", y especificaba que la protección, al igual que en la propuesta básica, no estaría dirigida contra la utilización como marca sino contra el desarrollo de tal indicación para designar el carácter genérico de dicho producto o de productos similares; el párrafo 4) contenía una versión modificada de las disposiciones especiales a favor de los países en desarrollo; en contraste con la propuesta básica, el número de indicaciones geográficas que podían reservarse era un máximo de diez, y éstas sólo podían reservarse si se indicaban los productos para los que el nombre se utilizaba o se utilizaría; los párrafos 5) y 7) contenían versiones ligeramente modificadas de las disposiciones de la propuesta básica respecto de los derechos adquiridos, la consideración de todas las circunstancias de hecho y las posibilidades de concertar acuerdos bilaterales y multilaterales. Dicha propuesta aún no ha sido examinada en los períodos de sesiones de la propia Conferencia Diplomática.

51. Cabe mencionar asimismo que, en 1982, la Comisión Principal competente de la Conferencia Diplomática sobre la revisión del Convenio de París adoptó una modificación del Artículo 6^{ter} del Convenio de París. Ese artículo, en su texto actual, contiene la prohibición de utilizar como marcas emblemas de Estado, marcas o emblemas oficiales de organizaciones intergubernamentales (véase el documento PR/DC/INF/38/Rev.). La modificación concierne la inclusión de los nombres oficiales de Estados en la lista de emblemas, etc., que no pueden utilizarse como marcas. Lo anterior es importante para la protección de las indicaciones geográficas, ya que significa que, por lo menos, los nombres oficiales de Estado quedarán siempre excluidos de su utilización como marcas.

52. Por lo que respecta a las perspectivas para la adopción de las mencionadas propuestas relativas a las indicaciones geográficas durante la revisión del Convenio de París, todo lo que puede decirse en el momento actual es que el proceso de revisión del Convenio de París aún no ha concluido. La cuestión de la protección internacional de las indicaciones geográficas es sólo una de las cuestiones que están siendo examinadas por la Conferencia Diplomática.

III. NECESIDAD DE UN NUEVO TRATADO

53. Como se desprende de las explicaciones anteriores, los tratados multilaterales existentes, como el Convenio de París, el Arreglo de Madrid y el Arreglo de Lisboa, y los esfuerzos realizados en el marco de la OMPI encaminados a la adopción de nuevas disposiciones de Tratado, no han asegurado una protección mundial satisfactoria de las indicaciones geográficas.

54. El Arreglo de Lisboa sólo ha sido aceptado por 16 Estados. Es evidente que cierto número de Estados no están en condiciones de adherirse al Arreglo de Lisboa, presumible y principalmente debido a que ese Arreglo está limitado a las denominaciones de origen, con una definición específica de ese concepto que es difícil de ser aceptada a nivel mundial.

55. El Arreglo de Madrid ha recibido una mayor aceptación (31 Estados). No obstante, sólo diez Estados se han unido al Arreglo durante los últimos 40 años y, durante los últimos diez años, no se ha unido al Arreglo ningún Estado. Cierta número de Estados parecen no estar en condiciones de aceptar algunas de las características del Arreglo.

56. Las disposiciones pertinentes del Convenio de París son de amplia aceptación, pero sólo aseguran una protección limitada.

57. Por lo que respecta a la revisión del Convenio de París, sus trabajos todavía no han concluido. Como ya se ha indicado, no se puede prever el resultado de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio de París. La protección de las indicaciones geográficas es sólo una de las diversas cuestiones en examen en el proceso de revisión, algunas de las cuales son muy controvertidas, y es difícil que esta cuestión pueda solucionarse sin lograr acuerdos sobre las demás al mismo tiempo. Además, sólo cabe esperar del Convenio de París que asegure ciertas condiciones básicas de protección, pero no normas específicas que abarquen todos los aspectos de la protección internacional de las indicaciones geográficas, que también son muy necesarias.

58. Los trabajos comenzados hace 15 años en el ámbito de la OMPI para preparar un nuevo Tratado sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas, muestran la conveniencia y la viabilidad de encontrar una solución a este respecto, ya que varios países expresaron apoyo o, por lo menos, interés en un nuevo proyecto de Tratado. Tal interés parece persistir e incluso haber aumentado.*

59. Como ya se ha mencionado, parece ser que, en virtud de los acuerdos multilaterales existentes, el concepto y el ámbito de la protección de las indicaciones geográficas no abarca todos los sistemas existentes; el sistema de registro internacional establecido en virtud del Arreglo de Lisboa no está adaptado a ciertos sistemas jurídicos; los derechos conferidos por el registro y las sanciones y recursos previstos generalmente carecen de

* La OMPI, en cooperación con el Gobierno de Francia, organizó en 1988 un Simposio en Burdeos y, en 1989 otro Simposio en Santenay (Borgoña). En ambas reuniones, se examinó la cuestión de la protección internacional de las indicaciones geográficas. Pueden obtenerse las publicaciones pertinentes de la Oficina Internacional.

mecanismos de aplicación, y se concede insuficiente atención a los procedimientos de solución de controversias. Estas parecen ser las diversas razones para el relativamente reducido número de Estados que se han adherido a los acuerdos especiales existentes. De ello se ha derivado una protección incompleta e ineficaz de las indicaciones geográficas a nivel internacional.

60. Existen varios sólidos argumentos que pueden esgrimirse en apoyo de la necesidad de concertar un nuevo Tratado sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas.

i) Dada la integración de la economía mundial y la sofisticación de las telecomunicaciones actuales, es importante lograr un amplio acuerdo sobre las normas internacionales relativas a las indicaciones geográficas.

ii) También es conveniente que una gran mayoría de Estados miembros de la Unión de París se adhiera a un Tratado sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas, a fin de que tal Tratado pueda tener una aplicación verdaderamente amplia, si no global. La experiencia de 99 años del Arreglo de Madrid y de 32 años del Arreglo de Lisboa enseñan que ese objetivo no puede lograrse mediante una revisión del Arreglo de Madrid y/o del Arreglo de Lisboa. Las modificaciones convenientes de cada uno de esos Arreglos conciernen conceptos básicos, como la introducción de un sistema de registro internacional en el caso del Arreglo de Madrid o la definición de la denominación de origen en el caso del Arreglo de Lisboa, de forma que una revisión cambiaría las características esenciales de ambos Arreglos y sería equivalente a la introducción de un nuevo Tratado.

iii) Es necesario partir de los conceptos de denominación de origen y de indicación de procedencia introduciendo un nuevo concepto, concretamente "indicación geográfica", noción que permitiría abarcar todos los sistemas de protección nacionales existentes.

iv) Es necesario establecer un nuevo sistema de registro que tenga más amplia aceptación que el sistema del Arreglo de Lisboa. Se opina que también sería aceptable un sistema que no exija una forma específica de protección en el país de origen como condición para el registro internacional.

v) En particular, es necesario que tal sistema de registro internacional establezca protección efectiva de las indicaciones geográficas contra su degeneración en términos genéricos, y que asegure la aplicación efectiva de la protección.

61. Además, si se negociase un nuevo Tratado en el marco del Convenio de París, los 100 miembros actuales de la Unión de París (y no sólo los países parte en el Arreglo de Madrid o en el Arreglo de Lisboa) estarían en condiciones de participar plenamente en las negociaciones y en la Conferencia Diplomática que tendría como tarea la adopción del nuevo Tratado y estarían en condiciones de hacerse parte en el mismo.

62. Un nuevo Tratado también proporcionaría la oportunidad de introducir disposiciones sobre solución de controversias. Con sujeción a la aplicación de un posible nuevo Tratado sobre solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual (veáanse los documentos SD/CE/I/2 y 3), se considera que un órgano de solución de controversias, compuesto de expertos elegidos por un plazo determinado y con amplios poderes para interpretar y

aplicar el Tratado y resolver las diferencias entre Partes Contratantes, constituye un elemento necesario para el logro de un sistema efectivo para la protección de las indicaciones geográficas a nivel internacional. Aseguraría la continuidad y la flexibilidad necesarias para la aplicación e interpretación del Tratado a las diferentes situaciones, a la vez que le permitiría evolucionar con las nuevas necesidades y problemas que pudieran plantearse. Naturalmente, si, mientras tanto, se adoptase un Tratado general de la OMPI sobre solución de controversias, el mecanismo ofrecido por ese Tratado estaría, o estaría también, a disposición de los Estados a quienes se les plantease una controversia en relación con la aplicación o interpretación del nuevo Tratado.

IV. POSIBLE CONTENIDO DE UN NUEVO TRATADO

63. En la hipótesis de que se considere conveniente un nuevo Tratado sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas, y con la finalidad de preparar un proyecto de tal Tratado, se presentan para examen del Comité de Expertos las siguientes preguntas y explicaciones en relación con el posible contenido de dicho Tratado.

54. En la fase actual, parecen existir tres preguntas básicas que requieren examen, con el fin de definir el ámbito y el posible contenido de un nuevo Tratado:

i) ¿Cuál sería el objeto de la protección? (véase la Sección A, infra)

ii) ¿Cuáles serían los principios generales de protección, incluyendo las condiciones de protección, su contenido, y los mecanismos para su aplicación y para solucionar las controversias que pudieran plantearse en virtud del nuevo Tratado? (Véanse las Secciones B a E, infra)

iii) ¿Debería haber un sistema de registro internacional y, en caso afirmativo, en qué debería consistir? (véase la Sección F, infra)

A. Objeto de la protección

65. El nuevo Tratado debería definir el objeto de la protección. Son posibles cuatro enfoques.

66. El primer enfoque posible es que el nuevo Tratado sólo se refiera a la protección de las indicaciones de procedencia, como se definen en el párrafo 5 supra, de conformidad con las líneas generales del Arreglo de Madrid. Aun cuando ello abarcaría implícitamente las denominaciones de origen, debido a que son un tipo especial de indicaciones de procedencia (véase el párrafo 5 supra), la utilización del término "indicación de procedencia" podría prestarse a confusión y crear la impresión de que el tema específico de la protección de las denominaciones de origen no se tendría en cuenta.

67. Un segundo enfoque posible es que el nuevo Tratado trate de la protección de las denominaciones de origen, como se definen en el párrafo 5 supra, siguiendo las líneas del Arreglo de Lisboa, es decir, que sólo abarcaría los nombres que sirvan para designar un producto cuya calidad y características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico del que sean originarios los productos. No obstante, tal enfoque restrictivo plantearía los mismos problemas que los que encuentra actualmente el Arreglo de Lisboa.

68. Un tercer posible enfoque sería que el nuevo Tratado tratase tanto de las indicaciones de procedencia como de las denominaciones de origen, pero como dos objetos distintos de protección y posiblemente mediante medios diferentes de protección (es decir, protegiendo las indicaciones de procedencia sin registro mediante la prohibición de la utilización de indicaciones falsas o engañosas y protegiendo las denominaciones de origen mediante el registro no sólo contra las prácticas engañosas sino también contra su utilización como términos genéricos o marcas o con términos adicionales como "género", "tipo", etc. (véase el párrafo 77, infra)). Por una parte, tal enfoque sería similar al sistema de protección que ya existe en los Estados parte en el Arreglo de Lisboa y, por lo tanto, podría ser aceptable para esos países. Por otra parte, otros muchos países que no pertenecen al Arreglo de Lisboa no hacen una distinción entre el concepto general de "indicación de procedencia" y el caso calificado de "denominación de origen" como los países parte en el Arreglo de Lisboa. En consecuencia, este tercer enfoque ocasionaría probablemente una repetición combinada del Arreglo de Madrid y el Arreglo de Lisboa lo que, aun cuando se mejorasen los textos, no daría como resultado el incremento deseado del número de Partes Contratantes.

69. Un cuarto enfoque sería apartarse de los conceptos restrictivos del pasado y para el nuevo Tratado utilizar un término más general, concretamente, "indicación geográfica". Tal concepto evitaría, a nivel internacional, la utilización de los dos conceptos de indicación de procedencia y denominación de origen y las diferencias algo artificiales y difíciles de distinguir entre las dos nociones que se superponen parcialmente (ya que las denominaciones de origen son indicaciones de procedencia). El concepto de indicación geográfica no está restringido por la limitación que se aplica al concepto de denominación de origen, es decir, que la indicación deberá servir para designar un producto cuyas calidades características se deban al medio geográfico del que el producto es originario. El concepto de indicación geográfica es más adaptable a los diferentes sistemas jurídicos. Podría abarcar la protección establecida en forma de marcas colectivas o marcas de certificación, que no son medios inhabituales de proteger las indicaciones geográficas en muchos países con una tradición jurídica anglosajona. Se recuerda que "protección" de las indicaciones geográficas se utiliza aquí para significar que está prohibido utilizar la indicación en productos que no sean originarios de la zona geográfica a la que se refiere la indicación, o como nombre genérico de un producto o como una marca en relación con productos (véase el párrafo 7 supra). Además, el concepto de indicación geográfica también podría aplicarse en aquellos países que no son parte en el Arreglo de Lisboa y en los que la evolución reciente hacia el fortalecimiento de la protección no han resultado en la adopción del concepto de denominación de origen como se define en el Arreglo de Lisboa. La situación en los Estados Unidos de América puede citarse como un ejemplo. En los Estados Unidos de América, el término "denominación de origen" se utiliza en las normas adoptadas en 1978 relativas a las denominaciones de origen de los vinos. No obstante, esas denominaciones sólo especifican nombres de zonas geográficas,

pero no implican normas de calidad asociadas con los factores que deben encontrarse o utilizarse en zonas particulares. El control del Gobierno tiene como objetivo evitar el engaño del consumidor prohibiendo términos falsos o engañosos, sin intentar autenticar la calidad y los métodos de producción*. Por lo tanto, la expresión "denominación de origen" tiene en los Estados Unidos de América un significado que difiere del que tiene la misma expresión en los países que siguen la terminología establecida en virtud del Arreglo de Lisboa, concretamente, que una denominación de origen sirve para designar un producto cuya calidad y características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico del que el producto es originario. No obstante, el concepto de denominación de origen tal como se utiliza en los Estados Unidos de América, podría quedar cubierto por el concepto de indicación geográfica.

Pregunta 1: ¿Debería estar compuesto el objeto de la protección del nuevo Tratado de los conceptos tradicionales de indicación de procedencia y denominación de origen, o debería consistir en el concepto de indicación geográfica?

70. Si se adoptase el concepto de "indicación geográfica" como el objeto de la protección en virtud del nuevo Tratado, se plantearía la cuestión de si el nuevo tratado también debería definir lo que constituye una "indicación geográfica" protegible a los fines del Tratado.

71. El término "indicación geográfica" está compuesto de dos palabras, "indicación" y "geográfica".

72. "Geográfica", en este contexto, se entiende generalmente que significa que la indicación se refiere a una zona geográfica. A los fines de un Tratado para la protección internacional de las indicaciones geográficas, esta referencia debería ser precisa y específica. La indicación geográfica debería referirse a un lugar o región identificables, con límites precisos, que no plantee duda en cuanto al origen geográfico de los productos en relación con los cuales se utiliza o podría utilizarse la indicación.

73. La palabra "indicación", en este contexto, se entiende generalmente que significa el "nombre" de una zona geográfica o una denominación que se refiera a la misma (por ejemplo, "St. Emilion"). Surge la cuestión de si otros signos o expresiones que se refieran a una zona geográfica específica también deberían quedar incluidos en el término "indicación geográfica" y ser protegibles en virtud del nuevo Tratado, como signos (por ejemplo, una flor nacional), expresiones (por ejemplo "tequila"), nombres de Estados no

* Véase la Conferencia N° 3 del Simposio sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas en Santenay (Francia, 3 de noviembre de 1989), titulada "The Protection of Geographical Indications in the United States of America" (la protección de las indicaciones geográficas en los Estados Unidos de América), por el Sr. S. Higgins, Director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Estados Unidos de América (documento WIPO/AO/SAN/3, páginas 3 y 4).

oficiales, en formas de substantivos o adjetivos (por ejemplo, "Holland" o "Dutch" como referencia a los Países Bajos), símbolos (por ejemplo, el edificio del Empire State como referencia a la ciudad de Nueva York) y otras indicaciones indirectas que por sí mismas no se refieran específicamente a una zona geográfica particular, pero que, no obstante, se entienda o se sepa que se refieren a ella.

Pregunta 2: ¿Debería definir el nuevo Tratado lo que constituye una "indicación geográfica" protegible a los fines del Tratado? En caso afirmativo,

Pregunta 3: ¿Debería definirse una "indicación geográfica" protegible como el nombre de una zona geográfica precisa o una denominación que se refiera a la misma, o también como un signo, expresión, nombre no oficial de un Estado, símbolo u otra indicación indirecta que se refiera a una zona geográfica precisa o que se entienda o se sepa que se refiere a la misma, y que por tanto sirva para indicar el origen geográfico de los productos en relación con los cuales se utiliza la indicación?

B. Necesidad de protección en el país de origen

74. Parece esencial que la Parte Contratante a la que se refiera la indicación geográfica, o en la que se encuentre la zona geográfica (es decir, la "Parte Contratante de origen"), proteja la indicación geográfica de su territorio contra la utilización de la indicación en relación con productos que no sean originarios de esa área. Parece evidente que una indicación geográfica no debe beneficiarse de protección en virtud del nuevo Tratado si la indicación geográfica no está protegida, o algunas veces pierde la protección, en el territorio de la Parte Contratante de origen, por ejemplo, debido a que se considera y se utiliza, siempre o algunas veces, como un término genérico de los productos para los que se utiliza y ya no se entiende que indique su origen geográfico específico. La protección en el territorio de la Parte Contratante de origen puede resultar de una legislación especial, orden o reglamento relativo a la indicación en cuestión o de la aplicación de legislación general o de principios generales, como la legislación o los principios sobre la protección contra la competencia desleal. Alternativamente, la protección en el territorio de la Parte Contratante de origen puede resultar de un registro de la indicación geográfica como una marca colectiva o marca de certificación (forma de protección comúnmente utilizada, por ejemplo, en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido).

Pregunta 4: ¿Debería exigir el nuevo Tratado, como condición de la protección en virtud del Tratado, que la indicación geográfica esté protegida en el territorio de la Parte Contratante en el que se encuentre situada la zona geográfica (es decir, la Parte Contratante de origen), contra la utilización de la indicación en relación con productos que no sean originarios de la zona a la que se refiera la indicación?

C. Contenido de la protección

75. El nuevo Tratado debería establecer las obligaciones que las Partes Contratantes en el Tratado acuerden cumplir. Como mínimo, un Tratado relativo a la protección internacional de las indicaciones geográficas debería establecer que cada Parte Contratante proteja las indicaciones geográficas, tal como se definen en el Tratado y que reúnan todas las condiciones de protección exigidas por el Tratado, con referencia a una zona de otra Parte Contratante, contra su utilización en relación con productos que no sean originarios de esa zona.

Pregunta 5: ¿Debería establecer el nuevo Tratado que cada Parte Contratante deberá proteger las indicaciones geográficas, como se definan en el Tratado, con referencia a una zona de otra Parte Contratante, y que reúnan las condiciones de protección exigidas por el Tratado, contra su utilización en relación con productos que no sean originarios de dicha zona?

76. Evidentemente, el nuevo Tratado podría ir más allá en la definición del ámbito de la protección. Podría definir el ámbito de la utilización prohibida y el ámbito de los bienes protegidos. También podría considerar si el nuevo Tratado debería establecer cualquier límite al ámbito de protección, en particular, si debería reconocer cualquier causa por la que una Parte Contratante podría denegar la protección de una indicación geográfica determinada y si el nuevo Tratado debería reconocer cualquier derecho de los usuarios anteriores.

a) Ámbito de la utilización prohibida

77. Por lo que respecta al ámbito de la utilización prohibida, además de la obligación básica de prohibir la utilización de la indicación geográfica en relación con productos que no sean originarios de la zona geográfica a la que se refiera la indicación, parecería adecuado incluir una obligación de prohibir la utilización de la indicación geográfica como marca (y su registro como marca) y la utilización de la indicación geográfica como un término genérico, incluso cuando los productos respecto de los que se han hecho esos tipos de utilización sean originarios de la zona geográfica a la que se refiere la indicación. En tal caso, la utilización y registro de la indicación geográfica como marca no es compatible con la función de la indicación geográfica ni con la posibilidad de que cualquier empresa de dicha zona pueda continuar utilizándola como indicación geográfica, la cual no estaría disponible si una de ellas pudiera obtener un derecho exclusivo sobre la indicación. La utilización de la indicación geográfica como término genérico equivale al resultado de la dilución de la indicación geográfica y a contribuir a su degeneración en un término genérico. Finalmente, la prohibición de la utilización de la indicación geográfica con términos adicionales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares (véase el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa) también debería examinarse.

Pregunta 6: ¿Debería extenderse el ámbito de la utilización prohibida en virtud del nuevo Tratado sólo a la utilización prohibida de la indicación geográfica protegida como una indicación geográfica o también a su utilización como marca o término genérico y a su utilización con términos adicionales como "género", "tipo", "manera", "imitación", o similar?

b) Ambito de los productos protegidos

78. Por lo que respecta al ámbito de los productos protegidos, es evidente que el nuevo Tratado debería prohibir la utilización de una indicación geográfica en relación con productos que no sean originarios de la zona geográfica a la que se refiera la indicación, cuando tales productos sean los mismos que aquellos para los que está protegida la indicación en el territorio de la Parte Contratante de origen. Se plantea la cuestión de si la protección debería extenderse a otros productos.

79. A este respecto, como regla general, la protección podría abarcar los mismos productos para los que está protegida una indicación geográfica en el territorio de la Parte Contratante de origen y productos similares, sin necesidad alguna de mostrar que una utilización prohibida de la indicación geográfica en relación con tales productos podría inducir a confusión a los consumidores o diluir la indicación.

Pregunta 7: ¿Cuál debería ser el ámbito de los productos protegidos en virtud del nuevo Tratado? En particular, ¿debería limitarse la protección a los mismos productos respecto de los cuales la indicación geográfica está protegida en el territorio de la Parte Contratante de origen, o también debería abarcar productos similares, a condición de que la protección en la Parte Contratante de origen abarque productos similares?

c) Causas de denegación de la protección

80. Cabe recordar, que si el nuevo Tratado establece como condición de protección que una indicación geográfica debería estar protegida en el territorio de la Parte Contratante de origen (véase el párrafo 74 supra), lógicamente, cualquier otra Parte Contratante podría denegar la protección de cualquier indicación geográfica que no esté protegida o que, en algún momento, pierda dicha protección en la Parte Contratante de origen.

81. Se plantea una cuestión más difícil cuando una indicación geográfica, que está protegida por la Parte Contratante de origen, se utiliza y se considera como un término genérico en el territorio de otra Parte Contratante (es decir, distinta de la Parte Contratante de origen). ¿Debería poder esa otra Parte Contratante denegar la protección por esos motivos?.

82. Un término genérico, en el contexto de la protección de las indicaciones geográficas, se entiende usualmente como un término que, aun cuando, de hecho, pueda referirse a una zona geográfica, por el uso viene a entenderse como un término que se refiere a un tipo particular de producto. En particular, pueden plantearse dos situaciones de este tipo. La primera es que la indicación geográfica que está protegida por la Parte Contratante de origen

pero que degenera en un término genérico en el territorio de otra Parte Contratante después de que esta última se adhiera al Tratado. La otra situación es que la indicación geográfica, aun cuando esté protegida por la Parte Contratante de origen, ya sea considerada como término genérico en el territorio de otra Parte Contratante en el momento en que esta última se adhiera al Tratado.

83. Por lo que respecta al primer caso descrito, parece claro que las indicaciones geográficas que están protegidas por la Parte Contratante de origen y que no se consideran término genérico por la otra Parte Contratante en el momento en que la última se adhiere al Tratado, no deberían poder considerarse y utilizarse posteriormente como término genérico en el territorio de esa otra Parte Contratante.

84. El segundo caso mencionado es más difícil de resolver. El hecho de que la indicación geográfica ya se considere como término genérico por la otra Parte Contratante (es decir, distinta de la Parte Contratante de origen) en el momento de su adhesión al Tratado, podría considerarse como un obstáculo para solucionar la situación y restablecer la utilización de la indicación geográfica en su propio sentido, ya que los comerciantes y los consumidores están acostumbrados a la utilización como término genérico. No obstante, podría considerarse la solución de dichos problemas mediante negociaciones entre las Partes Contratantes interesadas. Un resultado posible de esas negociaciones podría ser, por ejemplo, que la utilización como término genérico fuese interrumpida después de un cierto plazo (por ejemplo, diez o 20 años).

Pregunta 8: ¿Debería permitir el nuevo Tratado a una Parte Contratante denegar la protección de una indicación geográfica por el motivo de que la indicación llegue a considerarse y a utilizarse como término genérico en el territorio de la Parte Contratante en el que se desea la protección? ¿Debería hacerse una distinción entre el caso en el que la indicación ya sea considerada y utilizada como término genérico en el territorio de la Parte Contratante en la que se desea la protección antes de la adhesión de esta última al Tratado, y el caso en el que tal situación se plantee después de la adhesión de esta última al Tratado? ¿Debería alentar el Tratado la solución de esas cuestiones mediante negociaciones entre las Partes Contratantes interesadas?

d) Derechos de los usuarios anteriores

85. Una cuestión subsidiaria concierne a la situación en la que ciertas indicaciones geográficas que están protegidas por la Parte Contratante de origen ya se utilizan por una persona o por personas específicas, como marca o de otra forma (por ejemplo, como término genérico), en el territorio de otra Parte Contratante antes de la adhesión de esta última al Tratado. En este caso, se plantea el problema de si el nuevo Tratado debería permitir a dicha Parte Contratante que autorizase a esa persona o personas a continuar utilizando la indicación y, en caso afirmativo, en qué condiciones y durante cuánto tiempo (es decir, indefinidamente o durante un plazo determinado). Son posibles tres enfoques básicos. Un enfoque es que, si una persona o personas pueden probar que vienen utilizando continuamente una indicación en el territorio de otra Parte Contratante (es decir, distinto de la Parte

Contratante de origen), el nuevo Tratado podría permitir a dicha persona o personas (y solamente a esa persona o personas) continuar utilizándola indefinidamente. Un segundo enfoque sería que el Tratado no reconozca en absoluto ninguno de esos derechos de usuarios anteriores. Un tercer enfoque sería que el Tratado permitiese a dicha persona o personas continuar utilizando la indicación, pero sólo si ya existe el uso continuado durante un plazo significativo de tiempo (por ejemplo, por lo menos durante 25 años) y, en ese caso, permitir a esa persona o personas continuar utilizando la indicación solamente durante un plazo determinado (por ejemplo, 25 años). Este último enfoque representaría un compromiso entre los dos enfoques de reconocimiento ilimitado de los derechos de los usuarios anteriores y el no reconocimiento en absoluto, pero podría quitar un cierto peso a la protección prevista en el marco del nuevo Tratado.

Pregunta 9: ¿Debería reconocer el nuevo Tratado los derechos de los usuarios anteriores adquiridos mediante la utilización continuada de una indicación geográfica, como marca o de otra forma (por ejemplo, un término genérico), cuando tal utilización tenga lugar en el territorio de la Parte Contratante en el que se desee la protección antes de la adhesión de esta última al Tratado?

Pregunta 10: En caso afirmativo, ¿deberían reconocerse dichos derechos de usuarios anteriores indefinidamente, con independencia de la duración del tiempo durante el que haya tenido lugar el uso continuado sobre cuya base se reivindica el derecho, o deberían reconocerse dichos derechos de usuarios anteriores sólo durante un plazo determinado (por ejemplo, 25 años) y únicamente si la utilización sobre cuya base se reivindica el derecho ha tenido lugar durante, por lo menos, un plazo especificado (por ejemplo, 25 años)?

D. Mecanismos para el ejercicio de los derechos

86. Si el nuevo Tratado no sólo debe asegurar la protección efectiva sino también el ejercicio efectivo de los derechos e ir más allá de los Tratados multilaterales existentes relativos a la protección internacional de las indicaciones geográficas, también debería tratar de los mecanismos de aplicación.

87. A este respecto, el nuevo Tratado podría establecer por lo menos los recursos mínimos que las Partes Contratantes pueden ejercitar a los fines de aplicación de las disposiciones del Tratado y la protección prevista al efecto. Dichos recursos mínimos podrían consistir en: i) un mandamiento para evitar y hacer cesar los actos prohibidos en el marco del Tratado; ii) indemnización de daños y perjuicios para compensar las pérdidas ocasionadas en virtud de la comisión de actos prohibidos en virtud del Tratado; iii) la denegación e invalidación del registro como marca de indicaciones geográficas protegidas; iv) el embargo, a la importación o en el territorio de la Parte Contratante, por orden judicial o por decisión administrativa (por ejemplo, embargo por la autoridad de aduanas), de los productos que lleven la indicación geográfica que no se refiera a la zona geográfica de la que los productos son originarios; y v) sanciones penales.

88. La cuestión de los recursos plantea la cuestión subsidiaria de quién estaría facultado para invocar la aplicación de tales recursos. Existen diversas posibilidades: i) una autoridad competente de una Parte Contratante, bien sólo de oficio o sólo a instancia de una "parte interesada", o ambos; o ii) también cualquier "parte interesada" directamente. Dicha "parte interesada" podría definirse como cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga un derecho o un interés en la utilización de una indicación geográfica (por ejemplo, productores o asociaciones de productores, titulares de marcas colectivas o de marcas de certificación, u organizaciones de consumidores).

Pregunta 11: ¿Debería establecer el nuevo Tratado recursos mínimos y, en caso afirmativo, deberían consistir dichos recursos en:

- i) un mandamiento para evitar y hacer cesar los actos prohibidos en virtud del Tratado?
- ii) indemnización de daños y perjuicios para compensar las pérdidas ocasionadas por tales actos?
- iii) denegación e invalidación del registro como marca de indicaciones geográficas protegidas?
- iv) embargo, a la importación o en el territorio de la Parte Contratante, por orden judicial o decisión administrativa, de productos que lleven la indicación geográfica que no se refiera a la zona geográfica de la que los productos son originarios?
- v) sanciones penales?

Pregunta 12: ¿Quiénes deberían estar facultados para invocar los recursos contemplados en el nuevo Tratado?:

- i) ¿una autoridad competente de una Parte Contratante, de oficio?
- ii) ¿una autoridad competente de una Parte Contrante, a instancia de una parte interesada?
- iii) ¿cualquier parte interesada?

Pregunta 13: A los fines del nuevo Tratado, ¿debería incluir el término "parte interesada" cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga un derecho o un interés en la utilización de una indicación geográfica (por ejemplo, productores o asociaciones de productores, titulares de marcas colectivas o de marcas de certificación, u organizaciones de consumidores)?

E. Solución de controversias

89. Si el nuevo Tratado debe asegurar la protección y el ejercicio efectivo de los derechos y prever la continuidad, flexibilidad y pericia en la aplicación e interpretación de sus disposiciones, el medio más efectivo de realizarlo sería el establecimiento de un mecanismo especial de solución de controversias. El examen de tal mecanismo de solución de controversias, evidentemente, debe seguir estrechamente los trabajos actualmente en curso realizados en el ámbito del Comité de Expertos de la OMPI sobre solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual, que celebró su primera sesión en Ginebra del 19 al 23 de febrero de 1990 (el memorándum preparado por la Oficina Internacional para dicha reunión y el informe de la misma figuran en los documentos SD/CE/I/2 y 3, respectivamente). En cualquier caso, un mecanismo de solución de controversias deberá regular, entre otras, las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de controversias podrán presentarse y por quién a un órgano de solución de controversias? ¿Qué tipo de decisión podrá adoptarse por dicho órgano (orden, recomendación, etc.)? ¿Cuáles serían las sanciones por el incumplimiento de la decisión del órgano? ¿Quién sufragaría el costo de los procedimientos?

Pregunta 14: ¿Debería contemplar el nuevo Tratado un mecanismo de solución de controversias y, en caso afirmativo, por qué principios debería regirse?

F. Sistema de registro internacional

90. Ya existe en la OMPI un sistema de registro internacional de indicaciones geográficas respecto de las denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. No obstante, podría contemplarse la modernización de ese sistema y la ampliación de la participación en el mismo. Antes de realizar cualquier modernización, deben examinarse cierto número de cuestiones preliminares. Las más fundamentales de esas cuestiones conciernen la naturaleza y el objetivo del sistema de registro internacional:

Pregunta 15: ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas del registro internacional? En particular,

- i) ¿Debería ser el registro internacional una condición previa esencial o sine qua non para obtener la protección internacional y para la aplicación de esa protección?
- ii) ¿Debería tener el registro internacional el efecto de que la protección de una indicación registrada no pudiera ser impugnada, salvo que la impugnación se efectuase dentro de un determinado plazo (por ejemplo, un año a partir de la fecha del registro internacional) y salvo que la indicación geográfica registrada ya no esté protegida en la Parte Contratante de origen?
- iii) Alternativamente, ¿debería prever el registro internacional sólo el comienzo de la prueba de la facultad de protección, constituyendo evidencia prima facie de la existencia de protección internacional?

- iv) ¿Debería ser considerado el registro internacional como no constitutivo de facultad de protección ni de evidencia prima facie de la existencia de protección, sino como constitutivo de una mera fuente de información de lo que cada Parte Contratante protege en su territorio, quedando entendido que la prueba de la facultad de protección dependería totalmente de la aplicación de los principios establecidos por el nuevo Tratado sin referencia al registro?

91. Después de aclarar la naturaleza y la finalidad esenciales del sistema de registro internacional, exigirían examen las siguientes cuestiones suplementarias:

Pregunta 16: ¿Cuál debería ser la función de la Oficina Internacional en cualquier sistema de registro internacional?

Pregunta 17: ¿Quién debería poder presentar solicitudes de registro?

Pregunta 18: ¿Debería establecerse un procedimiento para impugnar por una Parte Contratante el registro de una indicación geográfica por otra Parte Contratante? En particular,

- i) ¿Debería incluirse una disposición para que el procedimiento de impugnación tenga lugar antes o después del registro?
- ii) ¿Cuál sería el efecto de una impugnación, es decir, la impugnación tendría el efecto del no reconocimiento de la facultad de protección en la Parte Contratante impugnante, o debería establecer alguna forma de consultas bilaterales o exigir una decisión de una entidad distinta de las Partes Contratantes en cuestión?
- iii) Si se contempla que las impugnaciones deberían ser tratadas y decididas por una entidad distinta de las Partes Contratantes interesadas, ¿debería ser ese procedimiento el mismo que cualquier procedimiento que pueda establecerse para la solución de controversias relativas a la interpretación y aplicación del Tratado?

Pregunta 19: ¿Cuál sería la duración de la validez de un registro internacional?

[Fin del documento]

