

Indicaciones
geográficas en
América Latina:
algunas
reflexiones



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

Colección



© De la presente edición
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
(ASIFI), 2015

ISBN: En trámite

Comité de Indicaciones Geográficas 2013-2015
Presidente: Jorge Chávarro, Colombia
Secretaria: Cecilia Falconi Pérez, Ecuador
Coordinación: Ninoshka Urrutia, Guatemala

Luis Alejandro Henríquez De Sola
Coordinador de la publicación

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2015

Breves reflexiones sobre la evolución de la protección a las denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas y comentarios sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado

*Cecilia Falcioni Puig*¹

Presentación

La revisión al Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen, su Registro Internacional y el Acta de 1967 son importantes por la acogida de países o comunidad de países a un instrumento internacional moderno, la armonización de legislaciones, el paralelismo con las regulaciones contenidas en los Acuerdos sobre los Aspectos de la Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio –ADPIC– y la potencialización de estas modalidades como mecanismos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de zonas geográficas específicas, entre los más relevantes.

Introducción

La doctrina tradicional clasifica las denominaciones geográficas de dos formas: las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. El primer cuerpo legal internacional que de alguna manera introdujo el tema del origen de los productos fue el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial², y, en años posteriores debido a la necesidad de mayor normativa se expidió el Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas u Engañosas³, y, con posterioridad el Arreglo de Lisboa

-
1. Abogada y Doctora en Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito, Ecuador). Socia de Falconi Puig Abogados, Ecuador.
 2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de julio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, publicado en el registro Oficial 244, del 29 de julio de 1999.
 3. Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, del 14 de abril de 1891, Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967, OMPI, Ginebra, 1983.
-

relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.⁴

Dejando de lado las indicaciones de procedencia que únicamente persiguen señalar el origen del producto o servicio, y que son principalmente reguladas en las legislaciones locales mediante normas sanitarias y de defensa al consumidor, enfocaré la presente ponencia en el tema conceptual sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas para luego exponer brevemente sobre la revisión al Arreglo de Lisboa y al Acta de 1967.

I. Evolución de la protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco conceptual

Podríamos definir a la denominación de origen como aquel signo distintivo que compuesto por el nombre de un país, región o localidad señala a un producto como originario de ese lugar, y cuyas calidades o características esencialmente se deben a su origen geográfico con la intervención de los factores humanos y naturales.

Pues bien, esta definición se ha mantenido en la normativa específica europea (Resoluciones y Directrices –vinos, bebidas espirituosas, productos agroalimentarios-) y de las legislaciones de países de tradición romana principalmente. Sin embargo, no fue la figura más apropiada o adecuada para la Organización Mundial del Comercio, espacio en el que, de una u otra manera había que brindar un concepto más amplio en el que, obviamente, no se considera el hecho de que la calidad se deba esencialmente al medio geográfico –sino fundamentalmente- y peor aún a la intervención del factor humano requerido por la definición clásica.

A partir del Tratado de creación de la OMC y la inclusión del anexo 1C sobre los ADPIC⁵, se creó una tercera modalidad: las indicaciones geográficas. Esta inclusión debió su inspiración fundamentalmente al reconocimiento de una modalidad que no fuera tan amplia como la indicación de procedencia y que tampoco tan exigente o restringida como la denominación de origen. Es así que, la modalidad de la indicación geográfica persigue reconocer la existencia y posibilidad de protección de aquellos productos que deben su reputa-

4. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, OMPI, Ginebra, 1989.

5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

ción fundamentalmente al área geográfica determinada, sin la exigencia de la conjugación de los factores naturales y humanos y de la dependencia del factor “exclusiva o esencialmente” sobre el medio geográfico, inherentes a las denominaciones de origen.

Los ADPIC brindan un espíritu normativo amplio, en que la conceptualización de la indicación geográfica abarca a la denominación de origen más no a la indicación de procedencia. Mientras que, en la legislación de la Unión Europea los conceptos de indicación geográfica y denominación de origen son claramente diferenciados. Los países de tradición anglosajona, mientras tanto, no reconocen en sus legislaciones a las figuras de indicación geográfica y denominación de origen, sino que las tratan como marcas colectivas y marcas de certificación y dentro de los derechos del consumidor en relación con la procedencia del producto.

El ADPIC, sin embargo de lo anterior, al dedicar una sección específica a las Indicaciones Geográficas, hace una distinción entre el régimen aplicable a las Marcas y las Indicaciones Geográficas, es decir que considera a estas últimas como una figura con individualidad propia dentro del derecho de los signos distintivos, lo cual se constituye en un logro importante a nivel internacional, frente a los sistemas legislativos que protegen a las Indicaciones Geográficas dentro del régimen de marcas.

Si tomamos la definición contenida en el ADPIC, Art. 22.1 “A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”, podemos observar, en definitiva, que la OMC, en primer lugar incluyó a la indicación geográfica en lugar de la denominación de origen, obviamente, con un concepto más amplio, incluyendo el término fundamentalmente en lugar de esencialmente, y, eliminando el requerimiento de la participación del factor humano.

Este concepto representa la aparición de una nueva institución en el ámbito de las denominaciones geográficas, ya que no se inclina a favor de ninguno de los dos conceptos preexistentes, es decir, de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Sin embargo, del análisis conceptual de las indicaciones geográficas recogido en el ADPIC, podemos deducir que la definición presenta la amplitud suficiente para concluir que abarcaría a las

denominaciones de origen. Los autores suelen interpretar esta figura como un intento conciliatorio entre diferentes sistemas jurídicos de protección, especialmente la doctrina francesa y la anglosajona, a través de una figura más general y amplia que la propuesta por la denominación de origen de influencia francesa y es justamente lo que se lograría con la aprobación del Arreglo de Lisboa revisado. Indistintamente de lo anterior, en el contexto del Arreglo de Lisboa revisado se entiende por superado el tema conceptual ya que se otorga el mismo tratamiento legal para efectos de su aplicación, ya sea se trate de una denominación de origen o una indicación de procedencia, y de cómo estas figuras sean recogidas en las legislaciones nacionales o comunitarias.

Adicionalmente, la frase “a los efectos del presente acuerdo”, busca dejar a salvo las obligaciones que hayan contraído los países que han suscrito otros instrumentos internacionales, como el Arreglo de Lisboa y acuerdos bilaterales y multilaterales, lo que lógicamente beneficiaría la aplicación del Arreglo de Lisboa revisado.

La OMPI, ya en el año 1990 en el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las denominaciones geográficas analizó la posibilidad del desarrollo de una normativa internacional que permitiera superar el alcance limitado del Convenio de París y la poca acogida de los Arreglos de Madrid y de Lisboa. Los esfuerzos relativos a esta propuesta no progresaron y el Comité de Expertos no celebró nuevas reuniones.⁶ Quizá lo anterior condujo a la OMC a regular

6. OMPI SCT/6/3 PAG 22: En 1990 el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas examinó la cuestión de elaborar un nuevo tratado que abordara la protección internacional de las indicaciones geográficas. La situación relativa a la protección internacional de las indicaciones geográficas se consideraba insatisfactorio debido, principalmente, al alcance limitado de las disposiciones del Convenio de París y a la limitada aceptación de que gozaban el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia y el Arreglo de Lisboa. Se llegó a la conclusión de que esa situación sólo podía superarse mediante el establecimiento de un tratado mundial. Con el objeto de que el nuevo tratado fuese atractivo para todos los Estados Partes en el Convenio de París, se propuso que los conceptos “denominación de origen” y de “indicación de procedencia” se sustituyeran por el de “indicación geográfica”. Se estimó que este concepto permitiría abarcar todos los conceptos existentes de protección. Asimismo, se consideró necesario establecer un nuevo sistema de registro que fuese más ampliamente aceptado que el Arreglo de Lisboa. A estos efectos, se consideró primordial que las Partes Contratantes pudiesen determinar la forma de protección de una indicación geográfica en su país de origen, en lugar de exigir una forma específica de protección. Además, el nuevo tratado debería establecer una protección eficaz de las indicaciones geográficas contra la transformación en términos genéricos y asegurar una observancia eficaz de la protección. El Comité de Expertos examinó tres grupos de cuestiones pertinentes al establecimiento de un nuevo tratado, a saber: ¿Cuál sería el objeto de la protección?, ¿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?, ¿Debería haber un nuevo sistema de registro internacional y, en caso afirmativo, en qué debería consistir?. El Comité no logró alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones. Al finalizar la primera sesión, el Presidente concluyó que varias delegaciones habían expresado el deseo de elaborar

a las indicaciones geográficas en los ADPIC⁷, pero en este momento se avizora un resurgir del protagonismo de la OMPI en atención a la próxima Conferencia Diplomática.

En cuanto al territorio, el ADPIC se refiere al origen geográfico de una manera amplia y flexible, que puede abarcar el ámbito administrativo, físico o humano, de todo un país o una localidad. Vale destacar también, que el concepto de producto originario del ADPIC se refiere de forma amplia a todo tipo de productos, naturales, agrícolas, manufacturados, artesanales, etc., solo se exceptúan los servicios. Destacamos que el ADPIC por su carácter multilateral, tiene un objeto más amplio, en el cual la única diferenciación por producto que se hace en materia de indicaciones geográficas es la protección especial otorgada a los vinos y bebidas espirituosas.

Podemos apreciar, que el concepto de la indicación geográfica nace a partir y en referencia total al de la denominación de origen, y su objetivo es incluir a esta última. Lo anterior tiene como consecuencia, que los miembros de la OMC deban otorgar a las denominaciones de origen la misma protección que a las indicaciones geográficas, y esto se ha logrado de alguna manera en el ámbito de la OMPI con la Revisión del Arreglo de Lisboa.

II. Comentarios sobre la revisión al Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958 y el acta de 1967 previo a la realización de la conferencia diplomática.

El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominacio-

un nuevo tratado, mientras que otras habían expresado ciertas reservas. En particular, se había formulado reservas acerca de la cuestión de si el nuevo tratado debía prever un sistema de registro o el establecimiento de listas de indicaciones protegidas por las Partes Contratantes. Las labores relativas al establecimiento de un nuevo tratado no continuaron, dado que el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas no celebró ulteriores reuniones.

7. oriGIn Informe de Bruselas, Octubre 2008, <http://origin.technomind.be/>, pp. 4: A finales de septiembre, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha establecido un grupo de trabajo para analizar posibles mejoras al Arreglo de Lisboa para la protección de las Denominaciones de origen. Los asuntos principales en discusión son el "denegación parcial" y los plazos para la denegación. "La denegación parcial" se refiere a la situación en que un país desea proteger los derechos de una denominación registrada, pero con algunas reservas para permitir la protección de derechos sobre una denominación similar. Esto puede tener como resultado la coexistencia de denominaciones de origen homónimas en una determinada parte contratante. El problema concerniente al plazo para la denegación, se refiere al hecho de que las notificaciones escritas de nuevas solicitudes de protección no siempre llegan a los estados miembros al mismo tiempo, y es difícil de obtener la confirmación de una notificación. El grupo de trabajo debería reunirse por la primera vez en Marzo de 2009.

nes de Origen e Indicaciones Geográficas ha realizado un trabajo importante para lograr el documento final, propuesto para la consideración de las partes en Conferencia Diplomática. El proyecto de revisión de este instrumento internacional recoge en siete capítulos los siguientes temas: Disposiciones preliminares y generales; Solicitud y registro internacional; Protección; Denegación y otras medidas que puedan tomarse respecto del registro internacional; Disposiciones administrativas; Revisión y Modificación; y Cláusulas finales.

El Art. 4 del Arreglo de Lisboa revisado propone que el Registro Internacional incluya los registros que se han realizado en virtud de éste, y aquellos efectuados en el marco del Arreglo de Lisboa de 1958 y el Acta de 1967.

Durante la novena reunión del Grupo de Trabajo se determinó que habría tres períodos: el primero, en el que algunas de las Partes Contratantes figurarían adheridas únicamente al Arreglo de Lisboa revisado; el segundo, aplicable a otras partes que solo serán parte del Arreglo de Lisboa vigente; y el tercero, referido al grupo que se habría adherido a ambos Arreglos. Cabe mencionar que el Arreglo de Lisboa vigente y el Acta de 1967 serían considerados como una entidad única en consideración de que el “Artículo 16.1)b) del Acta de 1967 y del hecho de que un Estado miembro del Sistema de Lisboa es parte en el Arreglo de Lisboa vigente adoptado en 1958, sin ser parte en el Acta de 1967, mientras que todos los demás Estados miembros del Sistema de Lisboa se han adherido al Acta de 1967.”⁸ Observamos pues, una especie de transición hacia la instrumentación de un único Sistema.

Con respecto a la solicitud que se presentaría en la Oficina Internacional, y al contenido del Artículo 5° del Arreglo de Lisboa revisado, cabe realizar dos señalamientos fundamentales: uno, referido a las expresiones denominación de origen e indicación geográfica que podrán utilizarse indistintamente sin perjuicio de cómo una legislación nacional o regional de una Parte Contratante legisle la materia; y otro, referido a que aquellas Partes Contratantes que no mantengan en su legislación esta diferenciación y que regulen únicamente el concepto más amplio de indicación geográfica, se verán obligadas a proteger las denominaciones de origen como indicaciones geográficas.

Esta consideración nos lleva a algunas reflexiones. El Arreglo de Lisboa revisado de una manera práctica está procurando armonizar las diferencias legis-

8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Décima reunión, Notas sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, LI/WG/DEV/10/4, Anexo 1, pág. 6, 15 de Septiembre de 2014.

lativas de estas modalidades de manera que, aquellas Partes Contratantes de tradición Romana en que en la mayoría de legislaciones se realiza la diferenciación no se vean afectadas por el Sistema frente a las solicitudes de protección que se puedan presentar en aquellos territorios de tradición legislativa con influencia Anglosajona, y claro, sucede lo mismo a la inversa de manera que el sistema garantiza una igualdad de derechos y oportunidades en la aplicación del mismo.

Otro asunto es el relacionado con la expresión “persona moral” que no se define en el Arreglo de Lisboa revisado, pero deberá considerarse en un amplio sentido abarcando a las personas morales que estén facultadas legalmente a ejercer los derechos sobre las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas como son las asociaciones que representan a los titulares del derecho al uso, incluyendo en interpretación, a los propietarios de marcas colectivas y de certificación. Nuevamente se observa un avance significativo sobre la amplitud de iniciativas, atendiendo a la consideración anterior sobre las influencias tradicionales del derecho Romano y Anglosajón.

Respecto al requisito de protección previa en la Parte Contratante de origen, se determina que se adjuntaría al depósito, alternativamente, el documento oficial que declara la protección en la Parte Contratante de origen, o una declaración que permita a los beneficiarios del uso presentar directamente las solicitudes, brindando, por tanto, un marco de acción más amplio a las asociaciones y federaciones de productores para la iniciativa de protección internacional, disposición que sería facultativa.

Un tema importante de discusión es el relacionado con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas transfronterizas. A pesar de que este punto sigue en análisis y discusión, a la fecha de redacción de este artículo, las reflexiones originadas destacan las denominaciones de origen de las partes contratantes en el marco del Arreglo de Lisboa vigente que constituyen denominaciones de origen respecto de productos originados en la parte de una zona geográfica transfronteriza situada en su territorio. Se aspira que el Arreglo de Lisboa revisado dejaría en claro que se permitiría también el registro de una denominación de origen o indicación geográfica para los productos originados en la totalidad de la zona transfronteriza, cuando las partes contratantes hayan establecido conjuntamente tal denominación de origen o indicación geográfica, en cuyo caso, las Partes deberían designar una administración competente común. Este sistema optativo permitiría la iniciativa conjunta o

individual respecto de la zona geográfica transfronteriza que le corresponda para la protección de los productos originarios de tal zona únicamente.

Con respecto al Artículo 7° sobre Tasas, se señala que en atención a la naturaleza de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la protección de los productos originarios será limitada en número; al contrario de otras modalidades de propiedad industrial donde la creatividad e iniciativas son prácticamente ilimitadas, en aquellas, ese límite es real y predecible, por tanto, el flujo en el tiempo no sería significativo. Las tasas deberían ser normalmente fijadas en base a aspectos presupuestarios que tendría la Unión de Lisboa, suficientes para financiar los gastos de la Oficina Internacional. El déficit que se podría presentar sería financiado por los Estados miembros; la alternativa sería que la Asamblea lo cubra a través del establecimiento de una tasa Ad-hoc de mantenimiento de cada registro internacional.

Para aquellos países en desarrollo o menos adelantados se dispondría el pago de una tasa reducida que sería establecida por una decisión de la propia Asamblea para la modificación del Artículo 8°.

Por su parte la Delegación de la Federación de Rusa en la Octava Reunión propuso que "...el Arreglo de Lisboa revisado permita que las Partes Contratantes exijan el pago de una tasa para cubrir los costos de examen de los registros internacionales notificados a su respectiva Administración competente ("tasa individual")."⁹ Sobre esta posibilidad, se incluye en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado como opción para el solicitante, la renuncia a protección en una o varias de las Partes Contratantes a través de la omisión del pago de una tasa individual. La razón sería brindar un marco amplio para la participación de aquellos países y organizaciones intergubernamentales en cuyas legislaciones se establece la exigencia a los solicitantes y titulares de los derechos que paguen los derechos correspondientes, por la inversión de trabajo que implica para la oficina nacional o regional.

Se expuso también una reflexión sobre el costo que implicaría el registro internacional con respecto al costo del registro nacional o regional para el procedimiento de registro. Adicionalmente, por una iniciativa de la delegación de los Estados Unidos de América, se introdujo la posibilidad de que la tasa individual se funde también en los requisitos que puedan acordarse para el

9. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Décima reunión, Notas sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, LI/WG/DEV/10/4, Anexo I, pág. 8, 15 de Septiembre de 2014

mantenimiento y posible renovación. Las deliberaciones sobre este aspecto no han concluido. Como referencia se incluyó el análisis del Sistema de Madrid sobre las marcas.

En cuanto a la renovación es importante considerar que en gran cantidad de legislaciones la vigencia de protección de la denominación de origen, modalidad conservadora, dura mientras los factores naturales y humanos no se alteren. Entonces cabe la reflexión de si en realidad la homogenización de tratamiento para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas es verdaderamente conveniente. Establecer un plazo de duración de protección de una denominación de origen llevaría inmersa una prueba de uso o existencia, o se requeriría la demostración de la vigencia de los factores que le dieron su origen.

En la novena reunión del Grupo de Trabajo se debatió sobre la posibilidad de instaurar un sistema de tasas individuales, para referir que el impago de una tasa individual provocaría la renuncia de protección en aquella Parte Contratante, en la que exigiéndola no se cumple. La renuncia podría también retirarse con el pago de una tasa adicional por la modificación al registro internacional, en cuyo caso el período para que una Parte Contratante deniegue la protección, correría a partir de la fecha en que se reciba la notificación de retiro de la renuncia; lo mismo sucedería en el caso contrario cuando se determine una nueva adhesión. Por su parte la Delegación de la Unión Europea planteó que la Asamblea sea la competente para introducir y establecer las tasas individuales. El Grupo de Trabajo analiza y presenta como referencia las estadísticas sobre las tasas recaudadas en aplicación del Sistema de Madrid, la cobertura geográfica, y la información sobre las tasas individuales vigentes.

Sobre la cancelación, se podría dar por varias circunstancias, a saber: que se la presente ante la Oficina Internacional la Administración competente de la Parte Competente de origen, los beneficiarios o la personal moral, o que la plantee la Asamblea cuando se haya establecido una tasa Ad-hoc de mantenimiento y dicha tasa no haya sido pagada, las primeras dos alternativas en el marco de los artículos 5.3) y 5.2) respectivamente, y ésta última en atención al artículo 7.3).

En lo referente a la obligación de proteger por parte de los Estados miembros en sus territorios las denominaciones de origen de otras partes, con base en el Artículo 1 de los ADPIC, el Arreglo de Lisboa revisado procuraría armonizar los distintos tipos de sistemas, incluyendo inspiraciones similares como son el Pro-

toloco de Madrid y del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, en que se exige que las Partes Contratantes protejan los registros internacionales de la misma manera que protegen sus registros nacionales; es así que el Arreglo de Lisboa revisado incluiría en el Art. 9.1) que dispondría que las partes contratantes protegerán en sus territorios, a tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas. En atención a que algunos países no se recoge la distinción entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, se expuso claramente que el Arreglo de Lisboa revisado no recogería la obligatoriedad de que las partes realicen dicha distinción; sin embargo, si se exigiría que se reconozcan a las denominaciones de origen dentro de la figura regulada de la indicación geográfica.¹⁰

El Arreglo de Lisboa revisado dejaría entonces a las Partes Contratantes la libertad en cuanto a la forma de protección que se brindaría a las denominaciones geográficas y a las indicaciones geográficas registradas en virtud de este instrumento legal, y gozarían también de la libertad de llamarlas como bien se considere en atención a sus propios sistemas.

El artículo 11.2) del Arreglo de Lisboa revisado tendría como propósito impedir el registro de marcas que consistan o contengan denominaciones de origen o indicaciones geográficas registradas por personas no autorizadas; entendiendo a “marca” en el sentido más amplio que incluiría en interpretación a las marcas colectivas y marcas de certificación.

Sin embargo, se destaca que el registro por personas autorizadas a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica sería viable con excepción a aquellas que interfieran con el Artículo 11.1). Ahora bien, en aquellas Partes Contratantes que en sus respectivas legislaciones protejan a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas como marcas, las anteriores estarían incorporadas a éstas, incluyendo la posibilidad de que los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica registrada sean los propios titulares de la marca que las contiene. En relación con los derechos de marca anteriores, atendiendo al contenido del artículo 13.1) del Arreglo de Lisboa revisado, el artículo 11.2) no atentaría contra esos derechos concedidos con anterioridad.

El artículo 12 estaría destinado al tema de la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas para evitar la posibilidad de que

10.OMPI, Grupo de Trabajo para la revisión al Arreglo de Lisboa, documentos LI/WG/DEV/2/2, párrafos 79 y 80 - documento LI/WG/DEV/2/5 - documento LI/WG/DEV/3/4 párrafo 56

adquieran un carácter genérico, es así que, la disposición se aplicaría exclusivamente al uso genérico que pudiese iniciarse después de la efectiva vigencia legal en una de las Partes Contratantes con determinación de la protección de una denominación de origen o indicación geográfica registrada. Se toma especial énfasis en el artículo 24.6¹¹ de los ADPIC; sin embargo, aquellos países en lo que según sus leyes y regulaciones nacionales se protege a estas modalidades mediante leyes de marcas, destacan que sería el mercado el que determinaría si un término ha llegado a ser genérico.

El artículo 13 del Arreglo de Lisboa revisado trataría sobre las Salvaguardias respecto de otros derechos. Varias discusiones, al igual que en los temas anteriores, tuvieron lugar en las previas reuniones del Grupo de Trabajo, es así que tras el análisis realizado en la novena reunión, se presentan dos opciones, que son: la primera, respecto del Artículo 13.1)¹², que recoge el espíritu de las disposiciones contenidas en los artículos 17¹³ y 24.5¹⁴ de los ADPIC, se entendería que una Parte Contratante podría decidir si una marca anterior adquirida por registro o uso, en ambos casos de buena fe, podría coexistir con una denominación de origen o una indicación geográfica, claro, teniéndose en cuenta los derechos adquiridos legítimamente de los titulares de las distintas modalidades. La segunda opción, mientras tanto, se remite únicamente al Artículo 17 de los ADPIC, dejando así más apertura a las opciones e iniciativas que se pudiesen tomar por parte de una Parte Contratante, cuya propuesta fue realizada por los Estados Unidos de América.

11. ADPIC. Artículo 24 Negociaciones internacionales; excepciones. 24.6, Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro miembro utilizada respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta sección obligará a un miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de 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 OMC.

12. OMPI documento LI/WG/DEV/8/2 (opción A)

13. ADPIC, Art. 17, Excepciones. Los miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

14. ADPIC, Art. 24.5, Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

En lo que respecta a los Procedimientos de Observancia y Medidas de Subsana-ción, el artículo 14 del Arreglo de Lisboa exige que la normativa nacional de una Parte Contratante o Regional, cuando sea el caso, incluya acciones legales para la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Una cuestión que ha demandado mucho análisis por parte del Grupo de Trabajo es la relacionada con la utilización anterior, figura que estaría regulada en el artículo 17 del Arreglo de Lisboa revisado, especialmente en lo que respecta a los usos relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas. Este es un tema que posiblemente continúe en negociaciones hasta la conclusión de este proceso con la Conferencia Diplomática; en torno al Artículo 24.4 de los ADPIC gira la discusión.

Bibliografía

- Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C. Registro Oficial No. 853, Suplemento, de 02 de enero de 1996.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Registro Oficial No. 244, de 29 de julio de 1999.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional* (1ª revisión). Ginebra, Suiza. 31 de octubre de 1958.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos*. (4ta revisión). Ginebra, Suiza. 14 de abril de 1891.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (septiembre de 2014). *Notas sobre el Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, Décima reunión*. Recuperado el 13 de julio de 2015 de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_10/li_wg_dev_10_4.pdf.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países*. Ginebra, Suiza. 12 a 16 de marzo de 2001.
- Organization for an International Geographical Indications Network. (Octubre de 2008). *Informe de Bruselas*. Recuperado el 12 de julio de 2015 de <http://origin.technomind.be/>.

