

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen)

Segunda reunión

Ginebra, 30 de agosto a 3 de septiembre de 2010

Estudio sobre la relación existente entre los sistemas regionales de protección de las indicaciones geográficas y el sistema de Lisboa, y sobre las condiciones de adhesión al Arreglo de Lisboa por parte de las organizaciones intergubernamentales

preparado por la Secretaría

1. En su primera reunión, que tuvo lugar en Ginebra del 17 al 20 de marzo de 2009, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (denominado en adelante el "Grupo de Trabajo") pidió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, entre otras cosas, llevase a cabo un estudio sobre la relación existente entre los sistemas regionales de protección de las indicaciones geográficas y el sistema de Lisboa, y que examinara las condiciones y la posibilidad de adhesión al Arreglo de Lisboa de las organizaciones intergubernamentales competentes. En su vigésimo quinto período de sesiones (18º extraordinario), la Asamblea de la Unión de Lisboa, al renovar el mandato del Grupo de Trabajo, tomó nota de esta iniciativa, tal como se refleja en el documento LI/A/25/3.
2. En el Anexo del presente documento se reflejan los resultados de ese estudio de la Oficina Internacional, que se exponen en dos partes, de conformidad con la petición de llevarlo a cabo. La primera parte (Parte A) se centra en cuestiones relativas a la aplicación en la práctica del sistema de Lisboa tal y como funciona actualmente en los Estados miembros en que se aplican sistemas regionales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen*. La segunda parte (Parte B) guarda relación con la posible introducción de disposiciones en el Arreglo de Lisboa que permitan la adhesión de organizaciones intergubernamentales que administran sistemas regionales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen y se centra en los requisitos sustantivos y formales a ese respecto.

* Esta clase de cuestiones también se han planteado en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, según se refleja en el documento LI/WG/DEV/2/2.

En los casos en que la documentación disponible no ofrecía toda la información necesaria, la Oficina Internacional ha consultado con las organizaciones intergubernamentales que administran los sistemas regionales examinados en el estudio.

3. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) tomar nota de los resultados del estudio que figuran en el Anexo del presente documento; y

ii) decidir sobre cualquier medida complementaria que el Grupo de Trabajo pueda considerar apropiada.

[Sigue el Anexo]

A. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS O LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y EL SISTEMA DE LISBOA

I. INTRODUCCIÓN

1. Varios Estados miembros del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante denominado el “Arreglo de Lisboa”) son asimismo miembros de un sistema regional de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. A ese respecto, en la primera reunión de Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (en adelante denominado el “Grupo de Trabajo”) se plantearon cuestiones acerca de la relación existente entre esos sistemas regionales para la protección de las indicaciones geográficas y el sistema de Lisboa, no solamente en relación con la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales competentes puedan adherirse al Arreglo de Lisboa y las condiciones en que podrían hacerlo, sino también independientemente de esas condiciones y de esa posibilidad.
2. En consecuencia, la Parte A del presente estudio se centra en cuestiones relativas a la aplicación en la práctica del sistema de Lisboa tal y como funciona actualmente en aquellos Estados miembros en que se aplican sistemas regionales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Existen tres sistemas regionales de ese tipo que cuentan con Estados miembros del Arreglo de Lisboa entre sus miembros, a saber, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)¹, la Comunidad Andina² y la Unión Europea (UE)³. La OAPI cuenta con 16 Estados miembros, cuatro de los cuales son parte en el Arreglo de Lisboa: Burkina Faso, Congo, Gabón y Togo. La Comunidad Andina cuenta con cuatro miembros, uno de los cuales es parte en el Arreglo de Lisboa: el Perú. La UE cuenta con 27 Estados miembros, siete de los cuales son parte en el Arreglo de Lisboa: Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Portugal y República Checa.

II. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LISBOA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL ARREGLO DE LISBOA EN QUE SE APLICA UN SISTEMA REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS O LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

- i) **Comunidad Andina: Registro nacional en sus Estados miembros sobre la base de la legislación común**
3. En efecto, en virtud del sistema regional de la Comunidad Andina no existe una oficina de registro regional independiente o central; en cambio, el procedimiento de registro (la verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en la legislación interna) corre a cargo de la Oficina nacional competente de cada Estado miembro de la Comunidad Andina.

¹ Los Estados miembros de la OAPI son: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

² Los Estados miembros de la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

³ Los Estados miembros de la UE son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumania y Suecia.

Procedimiento para el registro de las denominaciones de origen

4. En cuanto al procedimiento aplicable a la adquisición de derechos, la denominación de origen tiene que ser declarada protegida por la autoridad nacional competente del Estado miembro pertinente. En la práctica, la Decisión 486 contempla un sistema por el cual la denominación de origen se establece en virtud de una “declaración de protección”, efectuada por medio del Estado a través de su Oficina nacional competente. La declaración de protección podrá ser efectuada de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés⁴.

Reconocimiento de las denominaciones de origen de otros Estados miembros de la Comunidad Andina

5. Una vez que se protege una denominación de origen dada en su país de origen, cabe otorgar protección a esa denominación en los demás Estados miembros previa petición a tal efecto formulada por las partes interesadas o la autoridad pública pertinente.
Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“Artículo 218: Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

“Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.”

Reconocimiento de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de terceros países

“Artículo 219: Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.”

Aplicación del Arreglo de Lisboa en el Perú (el único Estado miembro de la Comunidad Andina parte en el Arreglo de Lisboa)

Presentación de solicitudes internacionales y de peticiones de modificación

6. Tras examinar los cuatro registros peruanos existentes en virtud del sistema de Lisboa, parece que en todos los casos a excepción de uno (“Pallar de Ica”), el Perú ha presentado las solicitudes internacionales en virtud del Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional con referencia a su legislación nacional y no a la legislación de la Comunidad Andina (Decisión 486). Por ejemplo, se ha seguido esa vía respecto del “Pisco” (bebida alcohólica) del Perú (2005), el “Maíz Blanco Gigante Cusco” del Perú (2006) y las “Chulucanas” (cerámicas) del Perú (2006), mientras que el “Pallar de Ica” del Perú (2008) se ha registrado con referencia a la Decisión 486 y a la legislación nacional peruana.

⁴ Artículo 203 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

7. En cualquier caso, el Perú no ha presentado una petición formal, en virtud de la Regla 13 del Reglamento de Lisboa, de modificación de los registros internacionales correspondientes a sus denominaciones de origen basada en el hecho de que han cambiado los fundamentos jurídicos de su protección en el Perú. Esto puede dar a entender que el Perú opina que la Decisión 486 y la legislación nacional se complementan mutuamente. Ambos sistemas coexisten siempre y cuando no se opongan entre sí. En este sentido, cabe considerar que el fundamento jurídico de la protección se basa tanto en la Decisión 486 como en la legislación nacional peruana.

Notificación de declaraciones de denegación y notificaciones conexas

8. Hasta el presente, el Perú ha notificado 16 declaraciones de denegación con arreglo a los procedimientos del sistema de Lisboa. Ocho de esas denegaciones se basaban en la existencia de derechos de marca anteriores en el Perú que impedían a este país garantizar la protección de las denominaciones de origen en cuestión, registradas internacionalmente, con referencia a la Decisión 486. En los otros ocho casos, el Perú efectuó las declaraciones de denegación sobre la base de decisiones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP) en el sentido de que las denominaciones de origen en cuestión eran percibidas por los consumidores peruanos en general como designaciones genéricas de productos como los registrados en virtud del sistema de Lisboa, lo que impedía al Perú garantizar su protección. En esos casos, se hizo referencia a la Decisión 486 y a las normas complementarias. Sin embargo, el Perú retiró posteriormente esas ocho últimas denegaciones.

ii) OAPI: Registro regional sobre la base de la legislación unificada

9. El marco jurídico y reglamentario de alcance subregional establecido en virtud del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui⁵ permite reconocer oficialmente los productos de un origen designado con efecto inmediato en todos los Estados miembros de la OAPI.

Procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas

10. A fin de estar protegidas, las indicaciones geográficas deben estar registradas por la OAPI o tratadas de la misma manera que si hubieran sido registradas ante la OAPI en virtud de un convenio internacional en el que sean parte los Estados miembros. Si se satisfacen los requisitos de registro de las indicaciones geográficas, el nombre geográfico se introduce en un registro especial de indicaciones geográficas administrado por la OAPI. Los mismos procedimientos se aplican respecto de las indicaciones geográficas de países extranjeros. Se aplican disposiciones especiales respecto de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

*“Artículo 12 (del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui)
“El registro y la publicación de las indicaciones geográficas y sus efectos*

“1) La Organización procederá al examen, el registro y la publicación de las indicaciones geográficas, con arreglo al procedimiento común previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo VI.

“2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo VI, las indicaciones geográficas registradas y publicadas surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3).

⁵ Acuerdo de 24 de febrero de 1999 de revisión del Acuerdo de Bangui de 2 de marzo de 1977, relativo a la creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Bangui, República Centroafricana). El Anexo VI del Acuerdo trata de las indicaciones geográficas (véase el Apéndice III del Anexo del presente documento).

“3) El registro internacional de una indicación geográfica, efectuado en virtud de las disposiciones del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y que al menos tenga efectos, en un Estado miembro, surtirá en cada uno de los Estados partes en el presente Acuerdo y que en el mencionado Arreglo, los mismos efectos que si la indicación geográfica se hubiese registrado ante la Organización.”

“Artículo 30 (del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui)
“Atribuciones particulares

“Además de las funciones previstas en el Artículo 29 del presente Acuerdo y, de corresponder, de conformidad con las disposiciones del Artículo 28, los miembros del Consejo de Administración representarán a los Estados partes en el presente Acuerdo, en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en el Tratado relativo al Registro de Marcas, en el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o en el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, y elaborarán, de ser procedente, los reglamentos necesarios derivados de la aplicación de los seis tratados u arreglos antes mencionados con miras a su aplicación en los territorios nacionales respectivos.”

“Artículo 3 (del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui)
“Adquisición del derecho por extranjeros

“Los extranjeros gozan del beneficio de las disposiciones del presente Anexo si reúnen las condiciones que en él se establecen.”

“Artículo 4 (del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui)
“Condiciones de la protección

“1) Las indicaciones geográficas se protegerán como tal si fueron registradas por la Organización o el registro es consecuencia de un convenio internacional en el que los Estados miembros son parte.

“2) Las indicaciones geográficas extranjeras a los territorios de los Estados miembros de la Organización no podrán ser registradas por la Organización si ese registro no está previsto en un convenio internacional en el que los Estados miembros son parte o por una ley de aplicación de dicho convenio.”

11. Como queda reflejado en el sitio Web de la OAPI, únicamente se ha registrado la denominación de origen “*Champagne*” en la OAPI y, por lo tanto, está protegida en el territorio de los 16 países miembros de dicha Organización⁶.
12. Cabe observar que la denominación de origen “*Champagne*” ya es objeto de protección en Burkina Faso, Congo, Gabón y Togo en virtud del Arreglo de Lisboa, como consecuencia de su adhesión al Arreglo en 1975 (Burkina Faso, Congo y Gabón) y 1977 (Togo) respectivamente⁷.

⁶ http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/actualites/indication_geo_champagne.htm.

⁷ El Arreglo de Lisboa entró en vigor en Burkina Faso el 2 de septiembre de 1975, en el Congo el 16 de noviembre de 1977, en el Gabón el 10 de julio de 1975 y en Togo el 30 de abril de 1975. La denominación de origen “*Champagne*” se registró en virtud del Arreglo de Lisboa el 20 de diciembre de 1967.

13. El Artículo 30 del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui no se ha complementado con la adopción de un reglamento de aplicación concreto respecto del Arreglo de Lisboa.

Aplicación del Arreglo de Lisboa en Burkina Faso, Congo, Gabón y Togo (los cuatro Estados miembros de la OAPI parte en el Arreglo de Lisboa)

Presentación de solicitudes internacionales y de peticiones de modificación

14. Desde la adopción de la legislación común para la protección de las indicaciones geográficas en los Estados miembros de la OAPI, y en ausencia de legislación nacional en el ámbito de las indicaciones geográficas, el Estado miembro de la OAPI que es parte en el Arreglo de Lisboa y país de origen de la denominación de origen en cuestión debe presentar la solicitud internacional con arreglo al sistema de Lisboa, sobre la base de un registro anterior de esa denominación de origen ante la OAPI con arreglo a la legislación común de la OAPI⁸ aplicable a las indicaciones geográficas.
15. Hasta el presente, no se han inscrito registros en virtud del sistema de Lisboa respecto de cualquiera de los cuatro Estados miembros de la OAPI que son parte en el Arreglo de Lisboa.

Notificación de declaraciones de denegación y notificaciones conexas

16. Igualmente, los cuatro Estados miembros de la OAPI que son parte en el Arreglo de Lisboa deberían basarse en la legislación común de la OAPI a fin de notificar declaraciones de denegación o notificaciones conexas en virtud del sistema de Lisboa. Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui⁹, las declaraciones de denegación podrían basarse en que la denominación de origen en cuestión no satisface la definición, en que la denominación de origen es contraria al orden público o a las buenas costumbres, en que la denominación de origen puede inducir al público a error en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las cualidades, características o la aptitud al empleo de los productos considerados, en que la denominación de origen no está registrada en nombre de quienes tienen derecho a presentar la solicitud de registro, o en que se plantea un conflicto entre la denominación de origen y un derecho anterior. A ese respecto surge la cuestión de qué efecto tendría la denegación efectuada por uno de esos Estados miembros de la OAPI en los otros tres Estados miembros, puesto que en el Artículo 12.3) del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se estipula que el registro internacional efectuado en virtud de las disposiciones del Arreglo de Lisboa "surtirá en cada uno de los Estados [en cuestión] los mismos efectos que si la indicación geográfica se hubiese registrado ante la [OAPI]".
17. Como se menciona anteriormente, los registros internacionales de denominaciones de origen con arreglo al sistema de Lisboa tienen el mismo efecto que los registros de la OAPI correspondientes a indicaciones geográficas, aunque únicamente en los Estados miembros de la OAPI que sean parte en el Arreglo de Lisboa. Sin embargo, ninguno de los cuatro Estados miembros en cuestión ha reconocido a la OAPI en calidad

⁸ Inicialmente, la Ley Uniforme sobre las Denominaciones de Origen, añadida en 1969 en forma de Anexo al Acuerdo de Libreville de 13 de septiembre de 1962, en virtud de la Convención de 10 de enero de 1969. Posteriormente, el Anexo sobre las denominaciones de origen del Acuerdo de Bangui de 2 de marzo de 1977. Actualmente, el Anexo sobre las indicaciones geográficas del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 24 de febrero de 1999.

⁹ El Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se reproduce en el Apéndice III del Anexo del presente documento.

de autoridad competente para la presentación de declaraciones de denegación o notificaciones conexas, ni para la presentación de solicitudes internacionales u otras notificaciones, en realidad. Cada uno de esos Estados miembros de la OAPI ha designado a un organismo nacional con tal fin¹⁰.

18. Hasta la fecha, ninguna de las administraciones competentes de esos países, según se reconocen de conformidad con la Regla 4 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, ha presentado una declaración de denegación o una notificación conexas con arreglo a los procedimientos del sistema de Lisboa. En consecuencia, los 818 registros del sistema de Lisboa que se hallan actualmente en vigor están protegidos en los cuatro Estados miembros de la OAPI que son parte en el Arreglo de Lisboa, aunque algunos estén sujetos todavía al plazo de un año para efectuar la notificación de denegación en virtud del Artículo 5.3) del Arreglo.

iii) Unión Europea

19. En las secciones anteriores se examina la aplicación del Arreglo de Lisboa en un sistema regional en que la protección de las indicaciones geográficas/denominaciones de origen se rige por la legislación común de los Estados miembros de una organización regional, pero tiene que efectuarse mediante 1) el registro en cada uno de esos Estados miembros por separado (Comunidad Andina), o 2) el registro ante la organización regional en sí (OAPI). En el primer caso, la aplicación del Arreglo de Lisboa en un Estado miembro de ese Arreglo que es asimismo un Estado miembro de la organización regional (en este caso, el Perú) no es diferente de la aplicación del Arreglo en un país que no forma parte en esa organización regional. En el segundo caso, la aplicación del Arreglo de Lisboa en los Estados miembros de la organización regional que son parte en el Arreglo de Lisboa (en este caso, Burkina Faso, Congo, Gabón y Togo) se contempla expresamente, como excepción al registro en la organización regional misma, en el sentido de que los registros del sistema de Lisboa tienen el mismo efecto en esos cuatro Estados miembros de la OAPI que los registros de la OAPI.
20. A primera vista, la situación existente actualmente en la UE parecería comparable a la situación de la OAPI (es decir, en la medida en que la UE ha establecido una legislación común para sus Estados miembros). Sin embargo, la protección a escala regional en la UE está sujeta a distintos regímenes concretos para determinadas categorías específicas de productos, mientras que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos no amparados por ninguno de esos regímenes específicos únicamente se benefician de determinados regímenes generales, en lo que atañe a determinadas prácticas comerciales engañosas y desleales, según lo establecido en virtud de la legislación de la UE y que ha de aplicarse por sus Estados miembros. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la OAPI en virtud del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, la legislación de la UE que establece los distintos regímenes específicos mencionados anteriormente no contiene disposiciones que rigen la aplicación de registros internacionales efectuados en virtud del Arreglo de Lisboa en los Estados miembros de la UE que son parte en dicho Arreglo.

¹⁰ Burkina Faso: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio, Promoción de Empresas y Artesanía; Congo: Misión Permanente de la República del Congo ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con Sede en Ginebra; Gabón: Centro de Propiedad Industrial del Gabón; Togo: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y Tecnología (INPIT), Ministerio de Comercio, Industria, Transporte y Desarrollo de la Zona Libre.

Aplicación del Arreglo de Lisboa en los Estados miembros de la UE que son parte en dicho Arreglo

Presentación de solicitudes internacionales y de peticiones de modificación

21. Los Estados miembros de la UE que son parte en el Arreglo de Lisboa siguen presentando solicitudes internacionales con arreglo al sistema de Lisboa en relación con las denominaciones de origen protegidas sobre la base de las legislaciones nacionales y no sobre la base de su protección con arreglo a la legislación de la UE. Más recientemente, se ha procedido de esa manera respecto del “*Prosciutto di Parma*” (jamón) de Italia (2001), el “*Prosciutto di San Daniele*” (jamón) de Italia (2004), el “*Douro*” (vino) de Portugal (2007), el “*Barbaresco*” (vino) de Italia (2009), el “*Barolo*” (vino) de Italia (2009) y el “*Brunello di Montalcino*” (vino) de Italia (2009).
22. Además, ninguno de esos Estados miembros de la UE ha presentado una petición, en virtud de la Regla 13 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, de modificación de los registros internacionales correspondientes a sus denominaciones de origen con motivo de que han cambiado los fundamentos jurídicos de su protección en el país de origen. Aunque todavía pueden efectuar esa petición, quizá esto sugiera que los Estados miembros de la UE en cuestión opinan que, aun cuando muchas de las denominaciones de origen afectadas se han registrado desde entonces al amparo del Reglamento de la UE, no han cambiado los fundamentos jurídicos iniciales de la protección en calidad de denominación de origen, es decir, los aplicables en virtud de la legislación nacional del Estado miembro de la UE en cuestión.

Notificación de declaraciones de denegación y notificaciones conexas

23. Igualmente, los Estados miembros de la UE en cuestión siguen notificando denegaciones con arreglo al sistema de Lisboa sobre la base de su legislación nacional. Más recientemente, Eslovaquia ha recurrido a esa práctica en 2007 respecto de la denominación de origen “*Devin natural mineral water*”, cuyo país de origen es Bulgaria y fue inscrita en el Registro Internacional en 2006¹¹; Hungría hizo lo mismo en agosto de 2004 respecto de la denominación de origen “*Soto*” (bebida alcohólica), cuyo país de origen es México y fue inscrita en el Registro Internacional en 2003¹²; Portugal hizo lo propio en 2004 respecto de la denominación de origen “*Café Veracruz*” (café), cuyo país de origen es México.
24. Sin embargo, se ha procedido de distinta manera en lo que atañe a la denominación de origen “Pisco” del Perú. Antes del registro internacional de esta denominación de origen con arreglo al sistema de Lisboa, en 2005 la UE había firmado un acuerdo de asociación con Chile¹³ – que no es un Estado miembro del Arreglo de Lisboa – mediante el que se exigía a la UE proteger la denominación de origen “Pisco” para uso exclusivo de productos originarios de Chile. Sin embargo, en el acuerdo en cuestión también se mencionaba concretamente que el Perú estaría facultado para gozar de posibles derechos en la UE respecto de una protección similar de su denominación de origen “Pisco” para productos originarios del Perú. Por lo tanto, surgió la cuestión de cuál sería la medida más adecuada que deberían adoptar los siete Estados miembros de la UE que son parte en el Arreglo de Lisboa – Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Portugal y República Checa – en respuesta al registro del “Pisco” por parte del Perú con arreglo al sistema de Lisboa.

¹¹ Bulgaria se adhirió a la UE en enero de 2007.

¹² Hungría se adhirió a la UE en mayo de 2004.

¹³ Acuerdo de 18 de noviembre de 2002 por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y los Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra.

25. Como explicó la Oficina Internacional durante la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa¹⁴, se mantuvieron consultas en el contexto de la UE y se solicitó el parecer de la OMPI sobre determinados aspectos de procedimiento del sistema de Lisboa, tras lo cual los Estados miembros de la UE en cuestión notificaron declaraciones en las que se reconocían los derechos del Perú en virtud del Arreglo de Lisboa respecto del “Pisco”, con una excepción: el Perú no tendrá derecho en esos países a impedir el uso de la denominación “Pisco” respecto de productos originarios de Chile y protegidos como denominación de origen de conformidad con el acuerdo de libre comercio suscrito entre la UE y Chile.

Notas en relación con la subsección anterior

26. En cuanto a la aplicación de la legislación de la UE, es importante observar lo siguiente:
- a) El Artículo 307 del Tratado que establece la Comunidad Europea reza lo siguiente:
- “Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.
- “En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común.
- “En la aplicación de los convenios mencionados en el primer párrafo, los Estados miembros tendrán en cuenta el hecho de que las ventajas concedidas en el presente Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del establecimiento de la Comunidad y están, por ello, inseparablemente ligadas a la creación de instituciones comunes, a la atribución de competencias en favor de estas últimas y a la concesión de las mismas ventajas por parte de los demás Estados miembros.”
- b) En la sentencia del Asunto C-478/07 que enfrentó a Budvar y Ammersin, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinó que:
- i) el régimen comunitario de protección que establece el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, reviste carácter exhaustivo, de manera que dicho Reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección previsto en tratados que vinculan a dos Estados miembros de la UE, y que atribuye a una denominación, reconocida como denominación de origen según el Derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en el que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado Reglamento.
- ii) La denominación de origen checa “*Bud*” no está registrada en virtud del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo y, como consecuencia de la sentencia dictada en el asunto C-478/07 que enfrentó a Budvar y Ammersin, desde la adhesión de la República Checa a la UE, ya no está protegida como denominación de origen en virtud del Tratado bilateral suscrito

¹⁴ La primera reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar del 17 al 20 de marzo de 2009.

el 11 de junio de 1976 entre la República de Austria y la República Socialista de Checoslovaquia sobre la protección de las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y otras denominaciones en las que se mencione la fuente de los productos agrícolas e industriales.

- iii) Con arreglo a la misma sentencia, para determinar si cabe considerar que la denominación “*Bud*” constituye una indicación de procedencia geográfica simple e indirecta cuya protección en virtud de los instrumentos bilaterales de referencia puede justificarse a la luz de los criterios del Artículo 30 del Tratado que establece la Comunidad Europea, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si, según las condiciones y concepciones que prevalecen en la República Checa, la mencionada denominación, aun no siendo en cuanto tal un nombre geográfico, es idónea al menos para informar al consumidor de que el producto que la lleva procede de una región o de un lugar del territorio de dicho Estado miembro.
- iv) En el Asunto C-478/07 no se dicta sentencia en relación con la denominación “*Bud*”, amparada por acuerdos bilaterales aplicables entre la República Checa y terceros países sobre la protección de las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y otras denominaciones en las que se mencione la fuente de los productos agrícolas e industriales, ni sobre la protección de “*Bud*” en calidad de denominación de origen registrada con arreglo al Arreglo de Lisboa. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó explícitamente, en las observaciones preliminares a la sentencia, que el Artículo 307 CE no se aplicaba en el caso en cuestión y que no se planteaba en esos procedimientos la cuestión de si el carácter exhaustivo del Reglamento N° 510/2006 se oponía a una eventual protección, en virtud del Arreglo de Lisboa, de la denominación objeto del procedimiento principal.

B. CONDICIONES DE ADHESIÓN AL ARREGLO DE LISBOA POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMPETENTES

I. INTRODUCCIÓN

- 27. La Parte B del presente estudio se centra en las cuestiones relativas a la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales que administren un sistema regional para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen puedan adherirse al Arreglo de Lisboa y a las condiciones en que puedan hacerlo.
- 28. La metodología utilizada para examinar esas cuestiones ha sido la de: i) enumerar los elementos contenidos en las disposiciones del Arreglo de Lisboa o de su Reglamento en las que se establecen criterios sustantivos y formales pertinentes para determinar si es posible la adhesión de esas organizaciones intergubernamentales y ii) examinar si las organizaciones intergubernamentales que administran los sistemas regionales objeto de la Parte A del estudio, es decir, la OAPI, la Comunidad Andina y la UE, se hallan en condiciones de satisfacer esos criterios.

II. MODIFICACIÓN DEL ARREGLO DE LISBOA Y DE SU REGLAMENTO A FIN DE PERMITIR LA ADHESIÓN DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA SU POSIBLE ADHESIÓN

Modificaciones de las disposiciones del Arreglo y de su Reglamento

- 29. A lo largo del Arreglo y de su Reglamento, los términos “país”, “país contratante” y “países” deberían sustituirse por “parte contratante” y “partes contratantes”. Además, el término “*national*” (en inglés) debería ser sustituido por “*domestic*”.

30. Deberán estipularse disposiciones relativas a la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales pasen a ser parte en el Arreglo, así como disposiciones relativas a la fecha efectiva de su instrumento de ratificación o de adhesión y disposiciones relativas a sus derechos de voto en caso de toma de decisiones por votación. En el Apéndice I del presente Anexo figuran las disposiciones correspondientes de los tratados administrados por la OMPI y la UPOV.
31. A fin de abarcar tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, deberá añadirse al Artículo 2.1) una definición de indicaciones geográficas o adaptarse la definición vigente. A ese respecto, cabe remitirse a las sugerencias formuladas en ese sentido en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección II del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2. Los términos “denominación de origen”, “denominaciones de origen” y “denominación” deberán modificarse en consecuencia, a lo largo del Arreglo y del Reglamento.

Criterios para determinar el derecho de las organizaciones intergubernamentales a adherirse al Arreglo

32. Los términos “reconocidas y protegidas” que figuran en el Artículo 1.2)¹⁵ exigirán a las organizaciones intergubernamentales que administren un sistema regional para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen que proporcionen títulos de protección que surtan efecto en el territorio del sistema regional.
33. Al parecer ese requisito significa que esas organizaciones intergubernamentales deben: proporcionar protección respecto de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas sobre la base de los criterios correspondientes a los criterios previstos en el Arreglo de Lisboa en relación con a) la cobertura de los productos, b) la definición del objeto de la protección y c) el alcance de la protección y 2) tener la capacidad de otorgar títulos de protección respecto de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

Notas sobre los criterios relativos a la definición

34. Los títulos de protección otorgados sobre la base de la definición correspondiente a la definición corriente del Arreglo de Lisboa deberán satisfacer, en principio, las disposiciones relativas a la definición contempladas en los sistemas internos -tanto nacionales como regionales- que sean menos restrictivas. Sin embargo, quizá no sea posible invocar lo contrario. Dicho de otro modo, una indicación geográfica que tenga derecho al registro en virtud de ese tipo de sistema quizá no satisfaga los requisitos más restrictivos para la protección de las denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa.
35. En los anales de las negociaciones del Arreglo de Lisboa se pone de manifiesto que la definición vigente de denominaciones de origen ya estaba incorporada en el Arreglo en 1958. Según queda reflejado en las Actas de la Conferencia Diplomática (p. 859), la Cuarta Comisión de la Conferencia Diplomática que adoptó el Arreglo de Lisboa en Lisboa en 1958 confirmó el parecer de que, en los casos en que la legislación de numerosos países no distinguía entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, esos países únicamente podían adherirse al Arreglo si este último ofrecía una indicación clara de lo que era una denominación de origen que satisficiera los requisitos del Arreglo. “Al introducir una definición de denominación de origen en el

¹⁵ En el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa se exige a los Estados miembros “proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la OMPI”.

Arreglo mismo, esa definición podría invocarse a los fines del registro, sin perjuicio de una definición nacional, más amplia o más precisa.” (Traducción oficiosa del texto oficial en francés). Podrían invocar esa definición las administraciones de países que denegaran la protección en sus territorios y esa definición serviría asimismo de criterio para los tribunales nacionales al evaluar si una denominación geográfica dada, aun cuanto estuviera registrada como denominación de origen, entraba dentro del ámbito de aplicación del Arreglo de Lisboa.

36. Además, a ese respecto, cabe remitirse asimismo a las sugerencias efectuadas en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección II del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2, en el sentido de que se modifique el Arreglo de Lisboa a fin de que en lo sucesivo abarque tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen¹⁶.

Notas sobre la capacidad de otorgar títulos de protección

37. Según las disposiciones del Artículo 5 del Arreglo y la Regla 4 de su Reglamento las organizaciones intergubernamentales que administren un sistema regional para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen estarían obligadas a notificar, tras la adhesión, el nombre y la dirección de su administración competente para comunicarse con la Oficina Internacional conforme a los procedimientos del sistema de Lisboa, según se especifica en la Regla 4.1)¹⁷. Según se estipula en la Regla 4.2), aun cuando quizá existan distintas administraciones, solamente podrá indicarse una administración respecto de cada uno de los apartados a) a c) de la Regla 4.1)¹⁸.

¹⁶ En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa, se define una denominación de origen como “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 y características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.” En el Artículo 2.2) se 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”. En el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se definen las “indicaciones geográficas” como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

¹⁷ En virtud de la Regla 4.1) del Arreglo de Lisboa:
“Todo país contratante notificará a la Oficina Internacional el nombre y la dirección, así como toda modificación relativa al nombre o a la dirección:
“a) de su Administración competente
“i) para presentar una solicitud internacional de conformidad con la Regla 5; para subsanar una irregularidad contenida en una solicitud internacional de conformidad con la Regla 6.1); para solicitar la inscripción en el Registro Internacional de una modificación del registro internacional de conformidad con la Regla 13.2); para notificar a la Oficina Internacional que renuncia a la protección en uno o varios países contratantes de conformidad con la Regla 14.1); para solicitar a la Oficina Internacional la cancelación de un registro internacional de conformidad con la Regla 15.1); para solicitar una corrección en el Registro Internacional de conformidad con la Regla 17.1); y para remitir a la Oficina Internacional los documentos previstos en la Regla 5.3)v), de conformidad con la Regla 19.2)b), y
“ii) para recibir las notificaciones de la Oficina Internacional previstas en las Reglas 9.3), 10.1) y 2), 11.3), 12.2) y 16.2); y
“b) de su Administración competente
“i) para notificar una declaración de denegación; para notificar el retiro de una declaración de denegación de conformidad con la Regla 11; para enviar una declaración de concesión de la protección de conformidad con la Regla 11*bis*; para notificar una invalidación de conformidad con la Regla 16.1); para solicitar una corrección en el Registro Internacional de conformidad con la Regla 17.1); y para declarar, de conformidad con la Regla 17.3), que no puede asegurar la protección de un registro internacional corregido, y
“ii) para recibir las notificaciones de la Oficina Internacional que se prevén en las Reglas 7.1), 13.3), 14.2), 15.2) y 17.2); y

38. En el sistema de Lisboa no se exige que exista una administración de registro central que sea necesariamente la administración competente para las comunicaciones con la Oficina Internacional conforme a los procedimientos del sistema de Lisboa, según lo estipulado en la Regla 4 del Reglamento de Lisboa¹⁹.
- III. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL DERECHO DE UNA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL A ADHERIRSE AL ARREGLO**
- i) Comunidad Andina: Registro nacional en sus Estados miembros sobre la base de la legislación común**
39. En la Comunidad Andina, las indicaciones geográficas se reglamentan en el Título XII de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. La Decisión 486 de la Comunidad Andina, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2000, modificó el régimen común de la protección de la propiedad industrial de todos los Estados miembros de la Comunidad Andina con el fin de incorporar los parámetros establecidos por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado el “Acuerdo sobre los ADPIC”) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el Título XII se estipulan las disposiciones relativas a la definición, el uso, el alcance de la protección y el procedimiento de adquisición de las indicaciones geográficas en la Comunidad Andina, mediante dos Capítulos, uno que trata de las denominaciones de origen (Capítulo I, Artículos 201 a 220) y otro que atañe a las indicaciones de procedencia (Capítulo II, Artículos 221 a 223), respectivamente. El Capítulo I guarda relación con un régimen específico de registro de denominaciones de origen. El Capítulo II guarda relación con un régimen general respecto de determinadas prácticas comerciales engañosas y desleales en relación con la fuente o procedencia de los productos²⁰.

Compatibilidad de los criterios de protección con los del Arreglo de Lisboa

Cobertura de los productos en virtud de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

40. Respecto de las denominaciones de origen, queda estipulado explícitamente que la protección está disponible para los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, a reserva de las condiciones generales de la protección²¹.

[Continuación de la nota de la página anterior]

“c) de su Administración competente para notificar a la Oficina Internacional que un plazo no superior a dos años ha sido concedido a terceros de conformidad con el Artículo 5.6) del Arreglo.”

¹⁸ Solamente uno de los Estados miembros de la Unión de Lisboa ha indicado dos administraciones competentes, a saber, México, cuya administración competente en virtud de la Regla 4.1)a) es el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya administración competente en virtud de la Regla 4.1)b) y c) es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¹⁹ No obstante, la mayoría de los Estados miembros han designado como administración competente a su administración de registro central de las denominaciones de origen (véase la lista disponible en las páginas del sitio Web de la OMPI dedicadas al sistema de Lisboa).

²⁰ El Título XII de la Decisión 486 se reproduce en el Apéndice II del presente Anexo.

²¹ Artículo 212 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Definiciones

41. En el Artículo 201 de la Decisión 486 se establece la siguiente definición:
- “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”
42. En esta definición las denominaciones de origen se presentan claramente como un tipo especial de indicaciones geográficas. Además, en la definición se combinan elementos de la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa y de la definición del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En ella se incorpora a la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa dos elementos de la definición del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, especificando explícitamente que también quedan amparados los nombres no geográficos que sirvan para designar un producto originario de una zona geográfica determinada, e introduciendo la “reputación” como tercer requisito alternativo junto con el de la “calidad” y las “características”. Por último, el término “*attributable*” (en inglés) ha sustituido al término “*due*” en la última frase de la disposición. A ese respecto, cabe remitirse a los párrafos 34, 35 y 36 del presente documento.
43. En el Artículo 221 de la Decisión 486 se estipula que “se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”. Asimismo, a ese respecto, cabe remitirse a los párrafos 34, 35 y 36 del presente documento.

Alcance de la protección de las denominaciones de origen

44. En las disposiciones de los Artículos 214 y 215 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina²² se utilizan otros criterios distintos de los del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa²³ para definir el alcance de la protección de las denominaciones de origen. A ese respecto, cabe remitirse a las sugerencias formuladas, respecto del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa, en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección III del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2.
45. En el Artículo 220 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se estipulan disposiciones correspondientes a las del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa²⁴.
46. En el Título XII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina no figuran disposiciones en las que se examine específicamente la relación existente entre las indicaciones geográficas/denominaciones de origen y marcas anteriores. Sin embargo, como se menciona anteriormente, el Perú ha denegado varios registros de Lisboa sobre la base de la existencia de marcas anteriores²⁵.

²² El Título XII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se reproduce en el Apéndice II del presente Anexo.

²³ El Artículo 3 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:
“La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘materia’, ‘imitación’ o similares.”

²⁴ El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:
“Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentra protegida como denominación de origen en el país de origen.”

²⁵ Véase el párrafo 8 del presente documento.

Capacidad de otorgar títulos de protección

47. A pesar de la existencia de legislación común para la protección de las indicaciones geográficas aplicable a los cuatro Estados miembros de la Comunidad Andina, esta última no está en disposición de satisfacer los dos criterios mencionados en los párrafos 32 y 33. Si bien esta legislación común abarca materia correspondiente a la materia amparada por el Arreglo de Lisboa, cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina otorga títulos de protección por separado y de manera individual, y no existe ninguna administración de registro regional central ni procedimiento de registro que dé lugar a la concesión de títulos de protección de la Comunidad Andina²⁶.
48. Aunque en virtud del sistema de Lisboa no existe la obligación de que una administración de registro central sea necesariamente la administración competente a los efectos de las comunicaciones con la Oficina Internacional conforme a los procedimientos del sistema, según lo estipulado en la Regla 4 del Reglamento de Lisboa, sigue estando vigente el hecho de que, en virtud del sistema regional de la Comunidad Andina, no se contemplan títulos de protección que abarquen el ámbito regional de dicha Comunidad.

ii) OAPI: Registro regional sobre la base de la legislación unificada

49. La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ha dispuesto de legislación unificada para las indicaciones geográficas desde 1969 cuando se añadió una nueva ley (Ley Uniforme sobre las Denominaciones de Origen) como anexo al Acuerdo de Libreville de 13 de septiembre de 1962²⁷, en virtud del Convenio de 10 de enero de 1969, que modificó el Acuerdo.
50. El Acuerdo de Libreville fue sustituido posteriormente por el Acuerdo de Bangui por el que se establece la OAPI que fue firmado en Bangui el 2 de marzo de 1977 y posteriormente revisado el 24 de febrero de 1999 con el fin de ponerlo en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, mediante la incorporación del Anexo VI que abarca las indicaciones geográficas en lugar de las denominaciones de origen. El primer Acuerdo de Bangui entró en vigor el 8 de febrero de 1982, mientras que el Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui entró en vigor el 28 de febrero de 2002.
51. Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas conforme al Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui deben presentarse ante la OAPI o por medio del Ministerio encargado de la propiedad industrial del Estado miembro de la OAPI, que tiene la obligación de remitir la solicitud a la OAPI en un plazo de cinco días hábiles²⁸. Antes de la entrada en vigor del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui en febrero de 2002, las solicitudes de registro de denominaciones de origen ante la OAPI tenían que ser presentadas por el Ministerio encargado de la propiedad industrial del Estado miembro de la OAPI en cuestión, que tenía la obligación de remitir la solicitud a la OAPI, siempre y cuando el Ministerio no se hubiera opuesto a ello²⁹.

²⁶ En cuanto al Perú, la administración competente es la Oficina de Propiedad Intelectual de ese país (INDECOPI).

²⁷ Acuerdo de Libreville por el que se establece la Organización Africana y Malgache de la Propiedad Industrial (OAMPI).

²⁸ Artículos 7 y 8 del Anexo VI del Acuerdo que revisa el Acuerdo de Bangui.

²⁹ Artículos 6 y 7 del Anexo VI del Acuerdo de Bangui.

Compatibilidad de los criterios de protección con los del Arreglo de Lisboa

Cobertura de los productos en virtud del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui

52. La definición de indicaciones geográficas establecida en virtud del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui estipula explícitamente que el producto identificado por la indicación geográfica puede ser todo producto natural, agrícola, artesanal o industrial³⁰.

Definición

53. En el Artículo 1 del Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se estipula la siguiente definición:

“En el sentido del presente Anexo se entenderá por:

“a) ‘indicación geográfica’ las indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio 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;

“b) ‘producto’ todo producto natural, agrícola, artesanal o industrial;

“c) ‘productor’:

- todo agricultor u otra persona que se ocupe de la explotación de productos naturales,
- todo fabricante de productos artesanales o industriales,
- toda persona que comercialice dichos productos.”

54. La definición contemplada en el apartado a) de esta disposición corresponde a la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
55. Cabe remitirse a los párrafos 34, 35 y 36 del presente documento.

Alcance de la protección

56. En virtud del Artículo 15.3) del Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui³¹, “es ilícita toda utilización con fines comerciales, para los productos indicados en el registro o productos similares, de la indicación geográfica registrada o de una denominación similar, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas”.
57. El alcance de la protección con arreglo a esa disposición parece que satisfaría los requisitos mínimos del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa³².

³⁰ Artículo 1.b) del Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui.

³¹ El Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se reproduce en el Apéndice III del Anexo del presente documento.

³² El Artículo 3 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ o similares.”

58. Esto es distinto de lo que se estipula en el Artículo 15.6) en el sentido de que “el titular de una marca anterior idéntica o similar a una indicación geográfica podrá seguir utilizando su marca, salvo cuando esta guarde relación con vinos o bebidas espirituosas”. Sin embargo, a ese respecto, cabe remitirse a las sugerencias formuladas, respecto del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa³³, en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección VIII del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2.
59. Según parece, en el Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui no figura una disposición correspondiente al Artículo 6 del Arreglo de Lisboa³⁴. Sin embargo, cabe observar que la aplicación estricta de las disposiciones del Artículo 15.1), 4) y 5) del Anexo VI quizá dé lugar al mismo efecto³⁵.

Capacidad de otorgar títulos de protección

60. En el Artículo 2.1)a) del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se estipula que la OAPI se encargará “de poner en ejecución y aplicar los procedimientos administrativos comunes derivados de un régimen uniforme de protección de la propiedad industrial y de las estipulaciones de los convenios internacionales en ese campo a los que los Estados miembros de la Organización se hayan adherido, y de prestar servicios en relación con la propiedad industrial”. Además, como queda reflejado en los párrafos 10 a 13 del presente documento, la OAPI administra un registro central de indicaciones geográficas y la simple inscripción en el registro confiere protección automática en todos los Estados miembros de la OAPI.
61. Por lo tanto, no hay duda de que la OAPI tiene la capacidad de otorgar títulos de protección respecto de las indicaciones geográficas, según lo indicado en los párrafos 32 y 33 del presente documento.

Posible adhesión de la OAPI

62. Cabe observar que, si se introdujeran las disposiciones relativas a la adhesión de las organizaciones intergubernamentales en el Arreglo de Lisboa y la OAPI hiciera uso de la posibilidad así creada para adherirse al Arreglo, tendrían que abordarse varias cuestiones. Habida cuenta del hecho de que la OAPI administra un sistema regional para la protección de las indicaciones geográficas sobre la base de la legislación unificada aplicable a sus Estados miembros, se da por supuesto que los registros internacionales con arreglo al sistema de Lisboa tendrían el mismo efecto que los registros de la OAPI, en todos los territorios de los Estados miembros de la OAPI; a reserva de la posible denegación dentro del plazo prescrito de un año o de la invalidación por parte de un tribunal posteriormente. Esto se aplicaría asimismo respecto de todos los registros internacionales existentes en el momento de la adhesión de la OAPI. Como esos registros internacionales ya gozarán de protección a partir de una

³³ El Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.”

³⁴ El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.”

³⁵ El Anexo VI del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui se reproduce en el Apéndice III del Anexo del presente documento.

fecha anterior en los Estados miembros de la OAPI que ya hayan pasado a ser parte en el Arreglo de Lisboa, surge la cuestión de si tendría que modificarse el Artículo 12.3) del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui a fin de garantizar que sean respetados los derechos adquiridos en esos Estados miembros de la OAPI respecto de esos registros internacionales anteriores a la adhesión de la OAPI o si prevalecería la denegación de la OAPI frente a esos derechos adquiridos.

63. Otra cuestión que ha de aclararse, teniendo en cuenta la legislación unificada de la OAPI y el procedimiento central de registro de las indicaciones geográficas, guarda relación con el efecto de los registros del sistema de Lisboa inscritos después de la adhesión de la OAPI en los Estados miembros de la OAPI que sean parte asimismo en el Arreglo de Lisboa. ¿Tendrán esos registros efecto como registros de la OAPI y como registros efectuados en virtud del Artículo 12.3) del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui en los Estados miembros de la OAPI que sean parte en el Arreglo de Lisboa o únicamente como registros de la OAPI?

iii) Unión Europea

64. La protección a escala regional en la UE está sujeta a distintos regímenes específicos para determinadas categorías de productos.
65. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos no amparados por ninguno de esos regímenes específicos únicamente se benefician a escala regional en la UE de varios regímenes generales relativos a determinadas prácticas comerciales engañosas y desleales, establecidos en virtud de la legislación de la UE y que han de ser aplicados por sus Estados miembros.

Compatibilidad de los criterios de protección con los del Arreglo de Lisboa

Cobertura de los productos

66. Las categorías de productos que figuran a continuación son objeto de distintos regímenes específicos para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen en virtud de la legislación de la UE:
- a) vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobremaduras³⁶,
 - b) vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas³⁷,
 - c) bebidas espirituosas³⁸,
 - d) los productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el Anexo I del Tratado que establece la Comunidad Europea, los productos alimenticios contemplados en el Anexo I del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo y los productos agrícolas contemplados en el Anexo II del mismo Reglamento del Consejo, a excepción de los productos del sector vitivinícola (excepto los vinagres de vino) y las bebidas espirituosas³⁹.

³⁶ Artículo 33 del Reglamento (CEE) N° 479/2008 del Consejo.

³⁷ Artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 1601/91 del Consejo.

³⁸ Artículo 9 del Reglamento (CE) N° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

³⁹ Artículo 1 del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo.

Definiciones

67. Respecto de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos mencionados en las categorías a) a d) de la subsección anterior, se aplican las definiciones siguientes:

a) Respecto de los productos de esa categoría, se aplican dos definiciones en virtud del Artículo 34.1) del Reglamento (CE) N° 479/2008 del Consejo:

- i) Se entenderá por “**denominación de origen**” el nombre ⁴⁰ de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el Artículo 33.1), que cumple los requisitos siguientes, incluidos los nombres utilizados tradicionalmente para designar a un vino y referirse a un nombre geográfico: i) su calidad y sus características se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él; ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica; iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*.
- ii) Se entenderá por “**indicación geográfica**” una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales a un país, que sirve para designar un producto referido en el Artículo 33.1), que cumple los requisitos siguientes: i) posee una calidad, una reputación u otras características especiales atribuibles a su origen geográfico; ii) al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica; iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; iv) se obtiene de variedades de la vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.
- iii) Se aplicarán las disposiciones de salvaguardia transitorias⁴¹ respecto de los nombres de vinos protegidos como “**indicaciones geográficas**” en virtud del régimen aplicable antes del Reglamento (CE) N° 479/2008 del Consejo, es decir, “como indicaciones que señalen que un producto es originario del territorio de un país tercero miembro de la OMC cuando alguna de las cualidades, la reputación u otra característica del producto dependa fundamentalmente de su origen geográfico”.

b) Respecto de los productos de esa categoría:

- i) En el Artículo 6.1) del Reglamento (CEE) N° 1601/91 del Consejo se prescribe el uso de las denominaciones especificadas en el Reglamento. Sin embargo, en el Artículo 6.2) se autoriza el uso de las “denominaciones geográficas” enumeradas en el Anexo II del Reglamento para sustituir a esas denominaciones o completarlas, formando denominaciones

⁴⁰ Además, en los párrafos 2 y 3 del Artículo 34 se contempla lo siguiente:

“2. Ciertos nombres usados tradicionalmente constituirán una denominación de origen cuando:

“a) designen un vino;

“b) se refieran a un nombre geográfico;

“c) reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a), incisos i) a iv),

“d) se sometan al procedimiento por el que se concede una protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que se establece en el presente capítulo.

“3. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluidas las referentes a zonas geográficas de terceros países, podrán gozar de protección en la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.”

⁴¹ Según se especifica en el Artículo 51 del Reglamento (CE) N° 479/2008 del Consejo.

compuestas. Dichas “**denominaciones geográficas**” se reservarán a las bebidas en las que la fase de producción durante la cual adquieren su carácter y sus cualidades definitivas haya tenido lugar en la zona geográfica invocada, siempre y cuando no induzcan a error al consumidor en lo referente a la materia prima utilizada.

- ii) Con el fin de poner este Reglamento en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, se añadió la siguiente definición, en virtud de la introducción del Artículo 10*bis*: “se entenderá por “**indicación geográfica**” cualquier indicación que señale que un producto es originario del territorio de un país tercero miembro de la Organización Mundial del Comercio o de una región o localidad de ese territorio, cuando alguna de las cualidades, la reputación u otra característica del producto dependa fundamentalmente de su origen geográfico”.
- c) Respecto de los productos de esa categoría, se entenderá por “**indicación geográfica**” aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico⁴².
- d) Respecto de los productos de esa categoría, se aplican dos definiciones en virtud del Artículo 2 del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo:
 - i) Se entenderá por “**denominación de origen**” el nombre⁴³ de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, incluidas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio:
 - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
 - cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
 - cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.
 - ii) Se entenderá por “**indicación geográfica**” el nombre⁴² de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, incluidas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio:
 - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

⁴² Artículo 15 del Reglamento (EC) N° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

⁴³ Además, en los párrafos 2 y 3 del Artículo 2 se contempla lo siguiente:

“2. También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1.

“3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), determinadas designaciones geográficas se asimilarán a denominaciones de origen aunque las materias primas de los productos de que se trate procedan de una zona geográfica más extensa o diferente de la zona de transformación, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

“a) la zona de producción de las materias primas esté delimitada;

“b) existan condiciones específicas para la producción de las materias primas, y

“c) exista un régimen de control que garantice la observancia de las condiciones mencionadas en la letra b).

“Las designaciones en cuestión deberán haber sido reconocidas como denominaciones de origen en el país de origen antes del 1 de mayo de 2004.”

- que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y
- cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

68. Asimismo, respecto de esas definiciones, cabe remitirse a los párrafos 34, 35 y 36 del presente documento.

Alcance de la protección

69. En las disposiciones de la legislación de la UE mencionadas anteriormente⁴⁴ se utilizan otros criterios distintos a los del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa⁴⁵ para definir el alcance de la protección de las denominaciones de origen. A ese respecto, cabe remitirse a las sugerencias formuladas, respecto del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa, en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección III del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2.
70. Al parecer, el alcance de la protección otorgada en virtud de esas disposiciones satisfaría los requisitos mínimos del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa.
71. Lo mismo se aplica respecto del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa⁴⁶. En la legislación de la UE figuran las disposiciones correspondientes⁴⁷.
72. Sin embargo, es diferente el caso de las disposiciones previstas en la legislación de la UE en cuestión relativas a la relación existente entre las indicaciones geográficas/denominaciones de origen y las marcas anteriores⁴⁸. No obstante, a ese respecto, cabe remitirse a las sugerencias formuladas, respecto del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa⁴⁹, en el contexto de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, reflejadas en la Sección VIII del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2.

⁴⁴ Véanse, en particular, las disposiciones de la legislación de la EU reproducidas en el Apéndice IV del Anexo del presente documento.

⁴⁵ El Artículo 3 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ o similares.”

⁴⁶ El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.”

⁴⁷ Esas disposiciones figuran explícitamente en el Artículo 45.3) del Reglamento (CE) N° 479/2008 del Consejo, el Artículo 15.3) del Reglamento (CE) N° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Artículo 13.2) del Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo. Véase el Apéndice IV del presente Anexo.

⁴⁸ Véanse, en particular, las disposiciones de la legislación de la UE reproducidas en el Apéndice V del Anexo del presente documento.

⁴⁹ El Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa reza como sigue:

“Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.”

Productos no amparados por los regímenes específicos mencionados anteriormente

73. Una de las principales conclusiones reflejadas en el documento LI/WG/DEV/2/2 – Resultados de la encuesta sobre el sistema de Lisboa– reza como sigue⁵⁰:

“En muchas contribuciones a la encuesta se indica que, si se modifica el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa para añadir una definición de indicaciones geográficas en consonancia con el Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), como muchos han sugerido en respuesta a la pregunta 2 del cuestionario de la encuesta, podría ser adecuado realizar la modificación correspondiente del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa. A este respecto, parece que la cuestión es que una modificación de este tipo del Artículo 1.2) debería tener en cuenta que algunas legislaciones nacionales pueden establecer una definición y otras legislaciones nacionales dos definiciones de indicaciones geográficas, a saber una definición de indicaciones geográficas y otra de denominaciones de origen. El reconocimiento y la protección en un país de origen sobre la base de una sola definición, tal como figura en una legislación nacional del primer tipo mencionado, puede que no proporcione información suficiente para determinar, sobre la base de legislaciones nacionales que contienen dos definiciones, si se satisfacen esas dos definiciones o sólo una de ellas. Por supuesto, se tratará de una cuestión de importancia particular si el alcance de la protección de una denominación de origen de conformidad con la legislación nacional es mayor que el que recibe una indicación geográfica. Esas contribuciones también ponen de relieve que la cuestión es aún más importante si el reconocimiento y la protección en virtud de la legislación nacional se llevan a cabo sobre la base de una marca colectiva, de certificación o de garantía, o sobre la base de una ley de competencia desleal o una ley de protección de los consumidores. Otra contribución defiende el punto de vista de que, si esos diversos títulos de protección pueden constituir la base del registro del sistema de Lisboa, su ámbito de protección debería ponerse en sintonía.”

74. A este respecto, cabe examinar dos cuestiones respecto de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos no amparados por ninguno de los regímenes específicos relativos a los productos de la UE, examinados en las subsecciones anteriores. Como se menciona en el párrafo 65, esas indicaciones geográficas y denominaciones de origen se benefician, a escala regional en la UE, de varios regímenes generales relativos a determinadas prácticas comerciales engañosas y desleales, establecidos en virtud de la legislación de la UE y que han de aplicar sus Estados miembros. La primera cuestión que ha de examinarse a ese respecto consiste en determinar si la protección con arreglo a esos regímenes generales puede ofrecer fundamento suficiente para los registros internacionales en virtud del Arreglo de Lisboa. En segundo lugar, cabe examinar la cuestión de si se contempla la protección sobre la base de una marca colectiva, de certificación o de garantía para esas indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la UE y, en caso afirmativo, si puede proporcionar fundamento suficiente para los registros internacionales en virtud del Arreglo de Lisboa. En relación con la segunda cuestión, cabe observar sin embargo que, a diferencia de los regímenes generales relativos a determinadas prácticas comerciales engañosas y desleales, no se ha invocado la protección en virtud de marcas colectivas, de certificación o de garantía en las notificaciones de la UE a la OMC relativas a la legislación mediante la que se aplican, a escala regional, las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, esa protección ha sido objeto de ese tipo de notificaciones procedentes de varios Estados miembros de la UE⁵¹.

⁵⁰ Párrafo 7 del Anexo del documento LI/WG/DEV/2/2.

⁵¹ Cabe remitirse a los documentos de la OMC IP/C/W/117/Add.10 e IP/C/W/253/Rev.1, Cuadro I.

Regímenes generales relativos a prácticas comerciales engañosas y desleales

75. En su contribución⁵², presentada en noviembre de 1998, en respuesta a una lista recapitulativa de preguntas⁵³ elaborada por el Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio en el contexto del examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 24 del Acuerdo, la Comisión Europea enumeró entre los medios de protección disponibles para las indicaciones geográficas en la UE, a escala regional, además de la legislación que establece los regímenes específicos mencionados anteriormente, dos instrumentos jurídicos relativos a regímenes generales que se aplican para proteger las indicaciones geográficas, a saber, la Directiva 79/112/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1978 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final y la Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa.
76. Desde entonces, la Directiva 79/112/CEE del Consejo ha sido sustituida por la Directiva 2000/13 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios que, no obstante, contiene las mismas disposiciones mencionadas por la Comisión Europea en la contribución mencionada anteriormente, a saber, que el etiquetado y las modalidades según cuales se realicen no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, entre otras cosas, en cuanto al origen o procedencia del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención.
77. En la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, que ha sido modificada⁵⁴, se contempla una definición de publicidad engañosa que puede dar lugar a competencia desleal debido a su carácter engañoso (Artículo 2); en particular, se considera toda información que contenga la publicidad concerniente al origen geográfico o comercial como criterio pertinente para determinar si la publicidad es engañosa (Artículo 3), y se examinan las medidas jurídicas que proporcionarán los Estados miembros para controlar la publicidad engañosa en interés de los consumidores, así como de los competidores y del público en general.
78. Además, la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior) contiene una definición de práctica comercial engañosa que puede dar lugar a competencia desleal debido a su carácter falso y engañoso (Artículo 6.1), a la vez que se considera, entre otros aspectos, toda información que contenga en relación con su origen geográfico o comercial como criterio pertinente para determinar si la práctica comercial es engañosa.
79. Aparte de las cuestiones mencionadas anteriormente, al comienzo de la presente sección "Productos no amparados por los regímenes específicos mencionados anteriormente", cabe observar en referencia a los resultados de la Encuesta sobre el Sistema de Lisboa que la protección sobre la base de estos instrumentos jurídicos

⁵² Documento de la OMC IP/C/W/117/Add.10.

⁵³ Documentos de la OMC IP/C/13 y Add.1.

⁵⁴ Las modificaciones tuvieron lugar en virtud de la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa) y de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior).

comunes incumbe a cada uno de los Estados miembros de la UE por separado y de manera individual. Además, los títulos de protección únicamente pueden otorgarse como resultado de los procedimientos judiciales que tengan lugar en cada uno de esos Estados miembros.

Marcas colectivas, de certificación o de garantía

80. En el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria se contempla la posibilidad de registrar una marca comunitaria colectiva que contenga signos o indicaciones que posean connotaciones geográficas. La marca comunitaria colectiva es una marca registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), que otorga un derecho exclusivo en todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, en el Reglamento en cuestión no se definen las indicaciones geográficas o denominaciones de origen y, en consecuencia, no se prevén títulos de protección en los que se indique necesariamente un vínculo entre la calidad o características y el origen geográfico.
81. Además, tal y como se especifica en el párrafo 2 del Artículo 66, la marca comunitaria colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
82. El Artículo 66 del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo reza como sigue:

“Artículo 66

“Marcas comunitarias colectivas

“1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y 24.3.2009 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 78/17 obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

“2. No obstante lo dispuesto en el Artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

“3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los Artículos 67 a 74.”

83. Las disposiciones del Artículo 66 tienen su paralelo en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que trata de armonizar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁵⁵, autorizando a los Estados miembros a establecer marcas colectivas, de garantía o de certificación que contengan indicaciones o signos que sirvan para designar el origen geográfico.
84. El Artículo 15.2) de la Directiva 2008/95/CE del Consejo reza como sigue:

“Artículo 15

“Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación

“2. No obstante lo dispuesto en el Artículo 3, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.”

85. Las marcas colectivas, de garantía o de certificación están siendo utilizadas por los productores de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen procedentes de los Estados miembros de la UE como instrumento complementario a fin de garantizar una protección adicional respecto de elementos, como los logotipos, símbolos u otros elementos figurativos que, si bien contienen una indicación geográfica o denominación de origen, no pueden registrarse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Además, los productores utilizan esas marcas para informar a los consumidores acerca de su afiliación a determinada asociación o consorcio de productores⁵⁶.

Capacidad de otorgar títulos de protección

86. Aun cuando el procedimiento previsto en los Reglamentos de la UE guarda relación con los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea, no hay duda de que la UE tiene la capacidad de otorgar títulos de protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, según se indica en los párrafos 32 y 33 del presente documento.
87. Sin embargo, esta capacidad únicamente existe respecto de determinadas categorías de productos, tal y como se ha señalado anteriormente.

Posible adhesión de la UE

88. Cabe observar que la situación en la UE, descrita anteriormente, exigiría al parecer aclarar varias cuestiones antes de la introducción de disposiciones relativas a la adhesión de organizaciones intergubernamentales al Arreglo de Lisboa.

⁵⁵ La Directiva 2008/95/CE sustituye a la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sin modificaciones sustanciales.

⁵⁶ Por ejemplo, el queso “*Roquefort*” se beneficia de una denominación de origen protegida de la UE y una marca comunitaria que incluye la denominación de origen (registro N° 001514124 de la OAMI). Igualmente, el “*Parmigiano Reggiano*” se beneficia de una denominación de origen protegida de la UE y tiene cinco marcas comunitarias colectivas conexas (registros N° 001126481, 005882394, 005882444, 005882469, 006103899 de la OAMI).

89. En particular, es necesario aclarar si se permitiría la adhesión de una organización intergubernamental que, aun siendo competente para otorgar títulos de protección para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas con arreglo a un sistema regional para la protección de ese tipo de derechos de propiedad intelectual, únicamente gozara de esas competencias respecto de los productos que entran dentro de determinadas categorías específicas.
90. Otra cuestión que ha de aclararse tiene que ver con el efecto que tendría la adhesión de la UE en calidad de organización intergubernamental que administra un sistema regional para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En la medida en que esa adhesión tendría lugar sobre la base de la legislación unificada aplicable a sus Estados miembros, ¿cabe presumir que tendrían que abordarse las mismas cuestiones que las descritas en los párrafos 62 y 63 del presente documento respecto de la OAPI?
91. En la medida en que la legislación de la UE no está unificada, sino que se trata de legislación común que se aplica de manera paralela a la legislación nacional de sus Estados miembros, ¿cabría inspirarse para esa adhesión en su adhesión al Protocolo de Madrid y al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, tratados en los que se establecen sistemas de registro internacional de derechos de propiedad intelectual, a saber, las marcas y los diseños industriales, respectivamente, a los que se ha adherido la UE en 2004 y 2008?

[Siguen los Apéndices]

Disposiciones de los tratados administrados por la OMPI y del Convenio de la UPOV por que se rige la adhesión de las organizaciones intergubernamentales

TRATADOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN MUNDIAL

**Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya
relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales**

ARTÍCULO 27.1) – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL ACTA

“ii) toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que pueda obtenerse protección para los dibujos o modelos industriales con efecto en el territorio en el que sea aplicable el tratado constitutivo de la organización intergubernamental, podrá firmar la presente Acta y pasar a ser parte en ella, siempre que como mínimo uno de los Estados miembros de la organización intergubernamental sea miembro de la Organización y que dicha Oficina no esté sujeta a una notificación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19.”

ARTÍCULO 27.3.b) – DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN O ADHESIÓN

“La fecha en que surte efecto el depósito del instrumento de ratificación o adhesión de un Estado, en el que sólo pueda obtenerse protección para los dibujos o modelos industriales por mediación de la Oficina que mantiene la organización intergubernamental de la que es miembro ese Estado, será la fecha en que se deposite el instrumento de dicha organización intergubernamental, si esa fecha es posterior a la fecha en que haya sido depositado el instrumento de dicho Estado.”

ARTÍCULO 21.4.b) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

“Cuando no sea posible adoptar una decisión por consenso, la cuestión se decidirá mediante votación. En tal caso,
“i) cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en su propio nombre, y
“ii) cada Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en la presente Acta, y ninguna organización intergubernamental participará en la votación si uno de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto, y viceversa.”

**Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas**

ARTÍCULO 14.1)b) – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL PROTOCOLO

“[...] toda organización intergubernamental también podrá ser parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condiciones:
“i) que al menos uno de los Estados miembros de dicha organización sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
“ii) que dicha organización tenga una Oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto de una notificación en virtud del Artículo 9^{quater} .”

* En virtud del artículo 19 del Acta de Ginebra y del artículo 9^{quater} del Protocolo de Madrid los Estados contratantes quedan autorizados a participar, respectivamente, en el Sistema de La Haya o en el Sistema de Madrid con una Oficina común, que reemplazará a las Oficinas nacionales, siempre que hayan unificado sus leyes nacionales en materia de, respectivamente, marcas o dibujos y modelos industriales y que la totalidad de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un único Estado a los fines de la aplicación de los procedimientos que se establecen, respectivamente, en el Sistema de La Haya o en el Sistema de Madrid.

Disposiciones de los tratados administrados por la OMPI y del Convenio de la UPOV que atañen expresamente a las organizaciones intergubernamentales

TRATADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

ARTÍCULO 19.1) DEL TLT – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL TRATADO
ARTÍCULO 26.1) DEL TRATADO DE SINGAPUR – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL TRATADO

- “ii) toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental, en todos sus Estados miembros o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin en la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados miembros de la organización intergubernamental sean miembros de la Organización;
[...]
“iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina mantenida por una organización intergubernamental de la que sea miembro ese Estado;
“v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados miembros de la Organización.”

ARTÍCULO 19.3) DEL TLT – DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN O ADHESIÓN
ARTÍCULO 26.3) DEL TRATADO DE SINGAPUR – DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN O ADHESIÓN

- “[...] la fecha efectiva del depósito de un instrumento de ratificación o adhesión será,
[...]
“ii) en el caso de una organización intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el instrumento de esa organización intergubernamental;
[...]
“iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iv), la fecha aplicable conforme a lo dispuesto en el punto ii) *supra*;
“v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el párrafo 1)v), la fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del grupo.”

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

ARTÍCULO 23.4.b) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

- “Cuando no sea posible adoptar una decisión por consenso, la cuestión se decidirá mediante votación. En tal caso,
“i) cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en su propio nombre; y
“ii) cada Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna organización intergubernamental participará en la votación si uno de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto, y viceversa. Además, ninguna de estas organizaciones intergubernamentales participará en la votación si alguno de sus Estados miembros parte en el presente Tratado es un Estado miembro de otra organización intergubernamental y si esa otra organización intergubernamental participa en esa votación.”

Disposiciones de los tratados administrados por la OMPI y del Convenio de la UPOV que atañen expresamente a las organizaciones intergubernamentales

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

ARTÍCULO 20 –CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL TRATADO

“1) [*Estados*] Todo Estado que sea parte en el Convenio de París o que sea miembro de la Organización, y cuyas patentes puedan concederse por conducto de la Oficina del propio Estado o por conducto de la Oficina de otro Estado u organización intergubernamental, podrá ser parte en el presente Tratado.

“2) [*Organizaciones intergubernamentales*] Cualquier organización intergubernamental podrá ser parte en el presente Tratado si al menos un Estado miembro de esa organización intergubernamental es parte en el Convenio de París o miembro de la Organización, y si la organización intergubernamental declara que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a ser parte en el presente Tratado, y declara que:

“i) es competente para conceder patentes que surtan efecto en sus Estados miembros; o

“ii) es competente, y posee una legislación propia vinculante para todos sus Estados miembros, en relación con las cuestiones contempladas en el presente Tratado, y que posee o ha confiado a una Oficina regional con la facultad de conceder patentes que surtan efecto en su territorio de conformidad con esa legislación.

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), toda declaración de esta índole se hará en el momento del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión.

“3) [*Organizaciones regionales de patentes*] La Organización Europea de Patentes, la Organización Eurasiática de Patentes, y la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial, habiendo hecho la declaración mencionada en el punto i) o ii) del párrafo 2) en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrán ser parte en el presente Tratado en calidad de organización intergubernamental si cada una de ellas declara, en el momento del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, que ha sido debidamente autorizada de conformidad con sus procedimientos internos a ser parte en el presente Tratado en calidad de organización intergubernamental.”

ARTÍCULO 17.4.b) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

“Cuando no sea posible adoptar una decisión por consenso, la cuestión se decidirá mediante votación.

En tal caso,

“i) cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en su propio nombre; y

“ii) cada Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna organización intergubernamental participará en la votación si uno de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto, y viceversa. Además, ninguna de estas organizaciones intergubernamentales participará en la votación si alguno de sus Estados miembros parte en el presente Tratado es un Estado miembro de otra organización intergubernamental y si esa otra organización intergubernamental participa en dicha votación.”

Disposiciones de los tratados administrados por la OMPI y del Convenio de la UPOV que atañen expresamente a las organizaciones intergubernamentales

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)

ARTÍCULO 17 – ELEGIBILIDAD PARA SER PARTE EN EL TRATADO

- “1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.
- “2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.
- “3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.”

ARTÍCULO 15.3) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

- “a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.
- “b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.”

**Tratado de la OMPI
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)**

ARTÍCULO 26 – ELEGIBILIDAD PARA SER PARTE EN EL TRATADO

- “1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.
- “2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.
- “3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.”

ARTÍCULO 24.3) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

- “a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.
- “b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.”

Disposiciones de los tratados administrados por la OMPI y del Convenio de la UPOV que atañen expresamente a las organizaciones intergubernamentales

Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados

ARTÍCULO 15.b) – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL TRATADO

“Podrá ser parte en el presente Tratado toda organización que reúna los requisitos del Artículo 2.x). La organización informará al Director General de su competencia, así como de cualquier cambio posterior en su competencia, con respecto a las cuestiones reguladas por el Tratado. Estas organizaciones y sus Estados miembros, sin derogar ninguna de las obligaciones previstas por el presente Tratado, podrán decidir sobre sus respectivas responsabilidades para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Tratado.”

ARTÍCULO 9.3)b) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN LA ASAMBLEA

“Toda Parte Contratante que sea una organización intergubernamental ejercerá su derecho de voto, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado y que se encuentren presentes en el momento en que se llame a votación. Ninguna de dichas organizaciones intergubernamentales ejercerá su derecho de voto si alguno de sus Estados miembros participa en la votación.”

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1991)

ARTÍCULO 34.1) – CONDICIONES NECESARIAS PARA SER PARTE EN EL CONVENIO

- “a) De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, todo Estado podrá hacerse parte en el presente Convenio.
- “b) De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, toda organización intergubernamental podrá hacerse parte en el presente Convenio
 - “i) si tiene competencia para cuestiones reguladas por el presente Convenio,
 - “ii) si posee su propia legislación que prevea la concesión y la protección de derechos de obtentor que obligue a todos sus Estados miembros, y
 - “iii) si ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a adherirse al presente Convenio.”

ARTÍCULO 26.6) – ADOPCIÓN DE DECISIONES EN EL CONSEJO

- “a) Cada miembro de la Unión que sea un Estado dispondrá de un voto en el Consejo.
- “b) Toda Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá, para cuestiones de su competencia, ejercer los derechos de voto de sus Estados miembros que sean miembros de la Unión. Tal organización intergubernamental no podrá ejercer los derechos de voto de sus Estados miembros si sus Estados miembros ejercen su derecho de voto, y viceversa.”

[Sigue el Apéndice II]

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

**“TITULO XII
“DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**“CAPITULO I
“De las Denominaciones de Origen**

“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

“Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

“a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

“b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general;

“c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

“d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.”

“Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.”

“Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

“a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

“b) la denominación de origen objeto de la declaración;

“c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

“d) los productos designados por la denominación de origen; y,

“e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.”

“**Artículo 205.** Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.”

“**Artículo 206.** La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

“La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.”

“**Artículo 207.** La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

“a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

“b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

“c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.”

“**Artículo 208.** La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.”

“**Artículo 209.** Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”

“**Artículo 210.** La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.”

“**Artículo 211.** La autorización de uso de una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la presente Decisión.

“De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.”

“**Artículo 212.** La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

“Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión ‘denominación de origen’.

“Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.”

“**Artículo 213.** Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.”

“**Artículo 214.** La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

“El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.”

“**Artículo 215.** Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

“Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.”

“**Artículo 216.** La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.”

“**Artículo 217.** De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.”

“**Artículo 218.** Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

“Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.”

“**Artículo 219.** Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.”

“**Artículo 220.** Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.”

“CAPITULO II “De las Indicaciones de Procedencia

“**Artículo 221.** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.”

“**Artículo 222.** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

“A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.”

“**Artículo 223.** Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.”

[Sigue el Apéndice III]

**ACUERDO DE REVISIÓN DEL ACUERDO DE BANGUI, DE 2 DE MARZO DE 1977,
POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

(Bangui (República Centroafricana), 24 de febrero de 1999)

**“ANEXO VI
“INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**“TÍTULO PRIMERO
“DISPOSICIONES GENERALES**

*“Artículo primero
“Definiciones*

“En el sentido del presente Anexo se entenderá por:

- “a) ‘indicación geográfica’ las indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio 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;
- “b) ‘producto’ todo producto natural, agrícola, artesanal o industrial;
- “c) ‘productor’:
- todo agricultor u otra persona que se ocupe de la explotación de productos naturales,
 - todo fabricante de productos artesanales o industriales,
 - toda persona que comercialice dichos productos.”

*“Artículo 2
“Marcas que contengan una indicación geográfica*

“1) Se denegará o invalidará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica, si el uso de tal indicación en la marca de producto para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

“2) Se denegará o invalidará también el registro de toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, induzca al público a creer que éstos se originan en otro territorio.”

*“Artículo 3
“Adquisición del derecho por extranjeros*

“Los extranjeros gozan del beneficio de las disposiciones del presente Anexo si reúnen las condiciones que en él se establecen.”

**“TÍTULO II
“CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN**

*“Artículo 4
“Condiciones de la protección*

“1) Las indicaciones geográficas se protegerán como tal si fueron registradas por la Organización o el registro es consecuencia de un convenio internacional en el que los Estados miembros son parte.

“2) Las indicaciones geográficas extranjeras a los territorios de los Estados miembros de la Organización no podrán ser registradas por la Organización si ese registro no está previsto en un convenio internacional en el que los Estados miembros son parte o por una ley de aplicación de dicho convenio.”

“Artículo 5
“Indicaciones geográficas excluidas de la protección

“Quedarán excluidas de la protección las indicaciones geográficas:

- “a) que no estén en conformidad con la definición del Artículo 1.a); o
- “b) que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que puedan inducir al público a error en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las cualidades características o la aptitud al empleo de los productos considerados;
- “c) que no estén protegidas en el país de origen o que hayan dejado de estarlo o que hayan caído en desuso en ese país.”

“TÍTULO III
“PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

“Artículo 6
“Capacidad para presentar la solicitud

“Tendrán capacidad para presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica las personas físicas o jurídicas que para los productos indicados en la solicitud ejercen una actividad de productor en la región geográfica indicada en la solicitud, así como las asociaciones de dichas personas, las asociaciones de consumidores y toda autoridad competente.”

“Artículo 7
“Presentación de la solicitud

“La persona que desee obtener el registro de una indicación geográfica deberá presentar o enviar a la Organización o al Ministerio encargado de la propiedad industrial, por correo recomendado con acuse de recibo:

- “a) una solicitud al Director General de la Organización, acompañada de un número de ejemplares suficientes;
- “b) la justificación del pago de la tasa de presentación a la Organización;
- “c) la región geográfica a la que se aplica la indicación;
- “d) los productos a los que se aplica la indicación;
- “e) la calidad, reputación u otra característica de los productos para los que la indicación es utilizada.”

“Artículo 8
“Elaboración del acta de presentación

“1) En un acta elaborada por la Organización o el Ministerio encargado de la propiedad industrial se dejará constancia de la presentación de cada solicitud, con indicación del día y la hora de presentación de los documentos.

“2) Se entregará al solicitante un certificado del acta.

“3) El Ministerio encargado de la propiedad industrial remitirá los documentos a la Organización en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de presentación.”

*“Artículo 9
“Examen y registro de la solicitud*

- “1) Respecto de toda solicitud de registro de una indicación geográfica la Organización examinará si el solicitante reúne las condiciones para solicitar el registro, o si la solicitud incluye las indicaciones requeridas en los artículos 5.b y 7 y si se han pagado las tasas previstas.
- “2) La solicitud será rechazada si el solicitante no reúne las condiciones para solicitar el registro o si no se han pagado las tasas previstas.
- “3) La solicitud que no incluya las indicaciones requeridas en el Artículo 7, con excepción de lo dispuesto en el apartado b), será considerada irregular. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse a 30 días a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial. De no regularizarse la solicitud en los plazos previstos, la solicitud será rechazada.
- “4) Si se reúnen las condiciones mencionadas en el párrafo 1, la indicación geográfica se registrará en el registro especial de indicaciones geográficas.
- “5) Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo sin otorgar previamente al solicitante o a su mandatario la oportunidad de corregirla, siempre que lo permita el procedimiento y de conformidad con el mismo.”

*“Artículo 10
“Inadmisibilidad por falta de pago*

“Ninguna solicitud será admitida si no está acompañada de un documento que acredite el pago a la Organización de las tasas previstas.”

*“Artículo 11
“Publicación*

- “1) La Organización procederá a publicar el registro efectuado y expedirá al titular del registro un certificado que contiene, en particular, las informaciones siguientes, tal como aparecen en el registro:
- “a) el número de orden de la indicación geográfica;
 - “b) la fecha de presentación de la solicitud de registro;
 - “c) la región geográfica a la que se aplica la indicación;
 - “d) los productos a que se aplica la indicación;
 - “e) la calidad del solicitante.
- “2) A partir de la publicación mencionada en el párrafo 1, toda persona podrá obtener, sufragando los gastos, una copia oficial y un extracto de las inscripciones.”

*“Artículo 12
“Impugnación*

“1) Toda persona interesada podrá impugnar el registro de una indicación geográfica remitiendo a la Organización en un plazo de seis meses contados a partir de la publicación mencionada en el Artículo 11, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una violación de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 del presente Anexo, o de un derecho registrado anterior cuyo titular sea la persona que efectúa la impugnación.

“2) La Organización remitirá una copia del aviso de impugnación al solicitante o a su mandatario quien podrá formular una contestación motivada en un plazo de tres meses renovable una sola vez. Esta contestación se comunicará al impugnante o a su mandatario. Si la Organización no recibe la contestación del solicitante en el plazo fijado, se considerará que el solicitante ha retirado la solicitud de registro y se procederá a su cancelación.

“3) Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oír a las partes o a una de ellas o a su mandatario, previa petición.

“4) La decisión de la Organización sobre la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de esa decisión a los interesados.

“5) La Organización cancelará el registro en la medida en que la impugnación sea fundada.

“6) La decisión definitiva de cancelación se publicará en el Boletín Oficial de la Organización.”

“Artículo 13

“Acceso a las informaciones del registro especial

“1) Toda persona podrá en todo momento, previo pago de la tasa prevista, consultar el registro especial o, sufragando los gastos, solicitar informaciones, extractos o copias de esas informaciones.

“2) La consulta, las informaciones, los extractos o copias antes mencionados sólo podrán referirse a una indicación geográfica.”

“Artículo 14

“Cancelación y modificación del registro

“1) Toda persona interesada o la autoridad competente podrá solicitar al tribunal de un Estado miembro que ordene:

“a) la cancelación del registro de una indicación geográfica fundada en que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 5, no puede beneficiarse de protección.

“b) la modificación del registro de una indicación geográfica fundada en que la región geográfica mencionada en el registro no corresponde a la indicación geográfica, o que la mención de los productos para los que se usa la indicación geográfica o la mención de la calidad, reputación u otra característica de esos productos está ausente o no está justificada.

“2) En toda acción iniciada en virtud del presente Artículo, se enviará un aviso a la persona que haya presentado la solicitud de registro de la indicación geográfica o a su causahabiente, informándole de la solicitud de cancelación o de modificación y, mediante la publicación en la forma prevista en el Reglamento de Aplicación del presente Anexo, se comunicará el hecho a todas las personas que tengan derecho a utilizar la indicación geográfica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.

“3) Las personas mencionadas en el párrafo 2) y toda otra persona interesada podrá presentar una petición de intervención en un plazo que será fijado por el tribunal de un Estado miembro en el aviso y en la publicación antes mencionados.”

“TÍTULO IV
“DERECHO A UTILIZAR LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA;
UTILIZACIÓN ILÍCITA

“Artículo 15

“Utilización de la indicación geográfica

“1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, únicamente los productores que ejercen sus actividades en la región geográfica indicada en el registro tendrán derecho a utilizar con fines comerciales, para los productos indicados en el registro, la indicación geográfica registrada, siempre que dichos productos posean las características fundamentales indicadas en el registro.

“2) Cuando se hayan puesto en circulación productos en las condiciones definidas en el párrafo anterior, utilizando una indicación geográfica registrada, toda persona tendrá derecho a utilizar la indicación geográfica para esos productos.

“3) Además de los casos previstos en los párrafos 1 y 2, es ilícita toda utilización con fines comerciales, para los productos indicados en el registro o productos similares, de la indicación geográfica registrada o de una denominación similar, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

“4) La autoridad nacional competente del Estado de que se trate determinará por vía reglamentaria el control de la calidad de los productos puestos en venta o explotados con una indicación geográfica registrada, y la prohibición de la utilización de la mencionada indicación geográfica.

“5) Es ilícita la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

“6) El titular de una marca anterior idéntica o similar a una indicación geográfica podrá seguir utilizando su marca, salvo cuando ésta guarde relación con vinos o bebidas espirituosas.”

“Artículo 16

“Acciones civiles

“1) Toda persona interesada, así como toda asociación de productores o de consumidores interesados podrán iniciar las acciones previstas en el párrafo 2 contra el autor de la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del Artículo 15.3) y 5), y contra las personas que contribuyan a esta utilización.

“2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, las acciones están destinadas a poner término a la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del Artículo 15.3) y 5), o a prohibir dicha utilización si esta fuere inminente, y a destruir las etiquetas y los demás documentos que sirvan o que puedan servir para la utilización.

“3) La persona que haya sufrido un daño a consecuencia de la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del Artículo 15.3) y 5), podrá solicitar la reparación de los daños al autor de esta utilización y a las personas que hayan contribuido a dicha utilización.”

*“Artículo 17
“Acciones penales*

“Toda persona que intencionalmente utilice de manera ilícita, en el sentido del Artículo 15.3) y 5), una indicación geográfica registrada será sancionada con una pena de prisión de tres meses a un año y de una multa de 1.000.000 a 6.000.000 de francos CFA o con una de esas penas solamente.”

“TÍTULO V
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

*“Artículo 18
“Derechos adquiridos*

“1) El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de protección de indicaciones geográficas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo VI del Acuerdo de Bangui, Acta de 2 de marzo de 1977.

“2) Las solicitudes de registro de denominaciones de origen presentadas antes de la entrada en vigor del presente Anexo seguirán sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de dichas solicitudes.

“3) No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de las denominaciones de origen registradas de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estará sometido a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantendrán.

“4) Queda derogado el Anexo VI del Acuerdo de Bangui, Acta de 2 de marzo de 1977.”

[Sigue el Apéndice IV]

DISPOSICIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN QUE SE CONFIERE A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO

DE 29 DE ABRIL DE 2008

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DEL MERCADO VITIVINÍCOLA, SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) Nº 1493/1999, (CE) Nº 1782/2003, (CE) Nº 1290/2005 Y (CE) Nº 3/2008 Y SE DEROGAN LOS REGLAMENTOS (CEE) Nº 2392/86 Y (CE) Nº 1493/1999

[...]

“Artículo 45

“Protección

“1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrá utilizarlas cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

“2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto¹, se protegerán de:

“a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

“i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

“ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

¹ En materia de los homónimos el Artículo 42 dispone lo que sigue:

“1. Cuando se proceda a registrar una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, que sea homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada de acuerdo con el presente Reglamento se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos de confusión.

“No se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos de que se trate.

“El uso de una denominación homónima registrada solo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada ulteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

“2. El apartado 1 se aplicará *mutatis mutandis* en el caso de que una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, sea homónima o parcialmente homónima de una indicación geográfica protegida al amparo de la legislación de los Estados miembros.

Los Estados miembros no registrarán con vistas a la protección indicaciones geográficas que no sean idénticas con arreglo a sus normativas respectivas en materia de indicaciones geográficas si una denominación de origen o indicación geográfica está protegida en la Comunidad en virtud de la legislación comunitaria sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

“3. Salvo disposición en contrario de las normas de desarrollo de la Comisión, cuando una variedad de uva de vinificación contenga o consista en una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el nombre de esa variedad de uva de vinificación no podrá utilizarse para el etiquetado de los productos regulados por el presente Reglamento.

“4. La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para los productos contemplados en el artículo 34 no afectará a las indicaciones geográficas protegidas utilizadas para bebidas espirituosas con arreglo al Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, ni viceversa.”

- “b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos ‘estilo’, ‘tipo’, ‘método’, ‘producido como’, ‘imitación’, ‘sabor’, ‘parecido’ u otros análogos;
- “c) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos ‘estilo’, ‘tipo’, ‘método’, ‘producido como’, ‘imitación’, ‘sabor’, ‘parecido’ u otros análogos;”
- “d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.
- “3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 43, apartado 1².
- “4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para frenar la utilización ilegal de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas a que se refiere el apartado 2.”

[...]

2

El Artículo 43.1 dice así:

“1. Las denominaciones que hayan pasado a ser genéricas no podrán protegerse como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

“A efectos del presente capítulo, se entenderá por ‘denominación que ha pasado a ser genérica’ la denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o comercializaba originalmente, se ha convertido en la denominación común de un vino en la Comunidad.

“Para determinar si una denominación ha pasado a ser genérica, se deberán tener en cuenta todos los factores pertinentes y en especial:

- “a) la situación existente en la Comunidad, principalmente en las zonas de consumo;
- “b) las disposiciones legales nacionales o comunitarias pertinentes.”

REGLAMENTO (CEE) Nº 1601/91 DEL CONSEJO

DE 10 DE JUNIO DE 1991

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS GENERALES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN Y PRESENTACIÓN DE VINOS AROMATIZADOS, DE BEBIDAS AROMATIZADAS A BASE DE VINO Y DE CÓCTELES AROMATIZADOS DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

[...]

“Artículo 6

“1. Las denominaciones contempladas en el artículo 2 y en el presente artículo se reservarán a las bebidas en ellas definidas, teniendo en cuenta los requisitos que establecen los artículos 2 y 4. Dentro de la Comunidad deberán emplearse estas denominaciones para designar dichas bebidas.

“Las bebidas que no respondan a las especificaciones adoptadas para las bebidas definidas en el artículo 2 no podrán utilizar las denominaciones en ellas consideradas.

“2. a) Las denominaciones geográficas que se enumeran en la lista que figura en el Anexo II podrán sustituir a las denominaciones contempladas en el apartado 1 o completarlas, formando denominaciones compuestas.

“b) Dichas denominaciones geográficas se reservarán a las bebidas en las que la fase de producción durante la cual adquieren su carácter y sus cualidades definitivas haya tenido lugar en la zona geográfica invocada, siempre y cuando no induzcan a error al consumidor en lo referente a la materia prima utilizada.

“3. Las denominaciones de venta contempladas en el apartado 1 no podrán completarse con las indicaciones geográficas correspondientes a los productos vitivinícolas.”

[...]

“Artículo 7

“1. En la denominación de venta de las bebidas aromatizadas que contengan productos del sector vitivinícola y aromas, con una graduación mínima del 1,2 % vol, y que no se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, no se autorizará ninguna referencia a los productos del sector vitivinícola.

“2. No podrán comercializarse para el consumo humano las bebidas aromatizadas que no se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento asociando palabras o fórmulas tales como «género», «tipo», «manera », «estilo», «marca», «sabor» u otras menciones análogas a alguna de las denominaciones contempladas en el presente Reglamento.”

[...]

“Artículo 8

“1. Además de las normas nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 79/112/CEE, el etiquetado y la presentación de las bebidas contempladas en el artículo 2, así como la publicidad sobre las mismas, deberán ajustarse a las disposiciones del presente artículo.

“2. La denominación de venta de los productos contemplados en el artículo 2 será una de las denominaciones que les estén reservadas en virtud del artículo 6.”

[...]

“5. No podrán traducirse las denominaciones geográficas enumeradas en el Anexo II.”

[...]

“Artículo 10

“Para que puedan ser comercializados para el consumo humano en la Comunidad, las bebidas definidas en el presente Reglamento, importadas y que se designen mediante una indicación geográfica podrán beneficiarse, a condición de que haya reciprocidad, del control y de la protección contemplados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9.

“Se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero mediante acuerdos con los países terceros interesados, negociados y celebrados según el procedimiento previsto en el artículo 113 del Tratado.

“Las normas de desarrollo y la lista de productos a que se refiere el párrafo primero se adoptarán según el procedimiento previsto en el artículo 14.”

“Artículo 10bis

“1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias a fin que los interesados, en las condiciones fijadas en los artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, puedan impedir que en la Comunidad los productos regulados por el presente Reglamento se identifiquen mediante indicaciones geográficas que no correspondan al lugar de origen de los productos por ellas designados, incluso si se especifica su verdadero origen o si la indicación geográfica se traduce o va acompañada de expresiones como «género», «tipo», «estilo», «imitación» u otras similares.

“Con arreglo al presente artículo, se entenderá por «indicación geográfica» cualquier indicación que señale que un producto es originario del territorio de un país tercero miembro de la Organización Mundial del Comercio o de una región o localidad de ese territorio, cuando alguna de las cualidades, la reputación u otra característica del producto dependa fundamentalmente de su origen geográfico.

“2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones del artículo 10 del presente Reglamento o de otras disposiciones de la normativa comunitaria que establezcan normas para la designación y presentación de los productos regulados por el presente Reglamento.”

[...]

“Artículo 11

“Salvo excepciones que deberán decidirse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 13, los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos vitivinícolas destinados a la exportación deberán ajustarse a las disposiciones del presente Reglamento.”

[...]

REGLAMENTO (CE) Nº 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

DE 15 DE ENERO DE 2008

RELATIVO A LA DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN, PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y
PROTECCIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y POR EL
QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CEE) Nº 1576/89 DEL CONSEJO

[...]

“Artículo 9

“Normas específicas sobre las denominaciones de venta

“1. Las bebidas espirituosas que se ajusten a las especificaciones de los productos definidos en las categorías 1 a 46 del anexo II llevarán la denominación de venta allí asignada en su designación, presentación y etiquetado.

“2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a la definición establecida en el artículo 2, pero que no cumplan los requisitos para su inclusión en las categorías 1 a 46 del anexo II, llevarán en su designación, presentación y etiquetado la denominación de venta «bebida espirituosa». Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, esta denominación de venta no podrá ser sustituida ni modificada.”

[...]

“5. Las denominaciones de venta podrán ser completadas o sustituidas por una de las indicaciones geográficas registradas en el anexo III y de acuerdo con el capítulo III o completadas por otra indicación geográfica, con arreglo a las disposiciones nacionales, siempre que no se induzca a error al consumidor.”

[...]

“Artículo 10

“Normas específicas sobre la utilización de las denominaciones de venta y las indicaciones geográficas

“1. No obstante lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE, queda prohibida la utilización de todo término enumerado en las categorías 1 a 46 del anexo II o de las indicaciones geográficas registradas en el anexo III en un término compuesto, así como la alusión, en la presentación del producto alimenticio, a cualquiera de ellos, a no ser que el alcohol provenga exclusivamente de la(s) bebida(s) espirituosa(s) a la(s) que se hace referencia.”

[...]

“Artículo 14

“Uso de idiomas en la designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas

[...]

“2. Los términos en cursiva del anexo II y las indicaciones geográficas registradas en el anexo III aparecerán sin traducir en la etiqueta y en la presentación de la bebida espirituosa.”

[...]

“Artículo 15

“Indicaciones geográficas

[...]

“3. Las indicaciones geográficas registradas en el anexo III no podrán convertirse en genéricas.

“Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse en el anexo III.

“Se entenderá que una denominación se ha convertido en genérica cuando la denominación de una bebida espirituosa, aunque esté relacionada con el lugar o la región en la que esta se producía o comercializaba originariamente, se haya convertido en la denominación común de la bebida espirituosa en la Comunidad.”

[...]

“Artículo 16

“Protección de las indicaciones geográficas

“No obstante lo dispuesto en el artículo 10, las indicaciones geográficas registradas en el anexo III³ estarán protegidas contra:

- “a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;
- “b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;
- “c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;
- “d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.”

[...]

³ En el Artículo 19 se establece lo siguiente con respecto a los homónimos:
“Las indicaciones geográficas homónimas que cumplan los requisitos del presente Reglamento se registrarán con la debida consideración al uso local y tradicional y el peligro real de confusión, en particular:
“— los homónimos que induzcan a error al consumidor, haciéndole creer que los productos proceden de otro territorio no podrán registrarse, incluso cuando su nombre sea exacto en lo que se refiere a su formulación, con respecto al territorio, región o lugar de origen real de la bebida espirituosa en cuestión;
“— el uso de indicaciones geográficas homónimas registradas estará sujeto a que exista una clara distinción en la práctica entre el homónimo registrado posteriormente y el nombre existente en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de dar un trato equitativo a los productores y de no inducir a error al consumidor.”

REGLAMENTO (CE) Nº 510/2006 DEL CONSEJO

DE 20 DE MARZO DE 2006

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

[...]

“Artículo 13

“Protección

- “1. Las denominaciones registradas⁴ estarán protegidas contra:
- “a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
 - “b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar;
 - “c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
 - “d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

⁴ En materia de “carácter genérico”, “conflictos con los nombres de variedades vegetales”, “razas animales” y “homónimos” el Artículo 3 del Reglamento establece lo que sigue:

“1. Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse.

“A efectos del presente Reglamento se entenderá por ‘denominación que ha pasado a ser genérica’ el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad.

“Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial:

- “a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo;
- “b) las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes.

“2. Un nombre no podrá registrarse como denominación de origen o como indicación geográfica cuando entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al consumidor por lo que se refiere al verdadero origen del producto.

“3. Al registrar una denominación homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada de acuerdo con el presente Reglamento se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos reales de confusión. En particular:

- “a) no se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos agrícolas o alimenticios de que se trate;
- “b) el uso de una denominación homónima registrada solo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.”

“Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al párrafo primero, letras a) o b).

“2. Las denominaciones protegidas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas.

“3. En lo que se refiere a las denominaciones cuyo registro se solicite en virtud del artículo 5, podrá establecerse un período transitorio máximo de cinco años, en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 5, únicamente en caso de que se haya declarado admisible una declaración de oposición por considerarse que el registro de la denominación propuesta pondría en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o la existencia de productos que se hayan estado comercializando legalmente durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 6, apartado 2.

“También podrá fijarse un período transitorio para las empresas establecidas en el Estado miembro o en el tercer país en donde esté situada la zona geográfica correspondiente, a condición de que dichas empresas hayan comercializado legalmente los productos en cuestión utilizando de forma continua las denominaciones correspondientes durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación mencionada en el artículo 6, apartado 2, y así lo hayan manifestado durante el procedimiento nacional de oposición contemplado en el artículo 5, apartado 5, párrafos primero y segundo, o en el procedimiento comunitario de oposición contemplado en el artículo 7, apartado 2. En total, la duración acumulada del período transitorio contemplado en el presente párrafo y del período de adaptación contemplado en el artículo 5, apartado 6, no podrá ser superior a cinco años. No se concederá período transitorio si el período de adaptación contemplado en el artículo 5, apartado 6, excede de cinco años.

“4. Sin perjuicio del artículo 14, la Comisión podrá autorizar, según el procedimiento contemplado en el artículo 15, apartado 2, la coexistencia de una denominación registrada y de una denominación no registrada que designe un lugar de un Estado miembro o de un tercer país y que sea idéntica a la denominación registrada, a condición de que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- “a) que la denominación idéntica no registrada se haya utilizado legalmente durante al menos los veinticinco años anteriores al 24 de julio de 1993, basándose en usos leales y reiterados;
- “b) que se demuestre que esa utilización no ha tenido por objeto aprovecharse en ningún momento de la reputación de la denominación registrada y que no ha inducido ni puede inducir al consumidor a error en cuanto al verdadero origen del producto;
- “c) que el problema planteado por la denominación idéntica se haya señalado antes del registro de la denominación.

“La coexistencia de la denominación registrada y de la denominación idéntica no registrada de que se trate no podrá rebasar un período máximo de 15 años, finalizado el cual la denominación no registrada no podrá seguir utilizándose.

“La utilización de la denominación geográfica no registrada de que se trate solo se autorizará si en la etiqueta aparece indicado clara y visiblemente el país de origen.”

[...]

[Sigue el Apéndice V]

**DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ATINENTES A LA
RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS, LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO

DE 29 DE ABRIL DE 2008

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DEL MERCADO VITIVINÍCOLA,
SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) Nº 1493/1999, (CE) Nº 1782/2003, (CE)
Nº 1290/2005 Y (CE) Nº 3/2008 Y SE DEROGAN LOS REGLAMENTOS (CEE) Nº 2392/86 Y
(CE) Nº 1493/1999

“Artículo 43

“Motivos de denegación de la protección

[...]

“2. Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.”

“Artículo 44

“Relación con las marcas registradas

“1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo IV se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

“Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero.

“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45, apartado 2¹, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (1), o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

“En tales casos, se permitirá la utilización de la denominación de origen o la indicación geográfica junto con la de las marcas registradas pertinentes.”

¹ El Artículo 45.2 se reproduce en el precedente Apéndice IV.

REGLAMENTO (CE) Nº 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

DE 15 DE ENERO DE 2008

RELATIVO A LA DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN, PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y POR EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CEE) Nº 1576/89 DEL CONSEJO

“Artículo 23

“Relación entre marcas e indicaciones geográficas

“1. Se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el artículo 16².

“2. De conformidad con el Derecho comunitario, el uso que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 16 de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (1), o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

“3. No se procederá al registro de una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y el lapso de tiempo en que se haya utilizado en la Comunidad, su registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.”

² El Artículo 16 se reproduce en el precedente Apéndice IV.

REGLAMENTO (CE) Nº 510/2006 DEL CONSEJO

DE 20 DE MARZO DE 2006

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

[...]

“Artículo 3

“Carácter genérico, conflictos con los nombres de variedades vegetales, razas animales, homónimos y marcas

[...]

“4. No se registrará una denominación de origen o una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.”

[...]

“Artículo 14

“Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas

“1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13³ y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

“Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.

“2. De conformidad con el Derecho comunitario, el uso, que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.”

[...]

[Fin del Apéndice V y del documento]

³ El Artículo 13 se reproduce en el precedente Apéndice IV.