

OMPI



SCT/10/4

ORIGINAL: Francés

FECHA: 25 de marzo de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

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

Décima sesión

Ginebra, 28 de abril a 2 de mayo de 2003

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En su novena sesión (Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002), el Comité Permanente de los Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) tomó la siguiente decisión:

2. “[...] solicitar a la Oficina Internacional que elaborara un estudio en el que se expusieran las cuestiones planteadas generalmente respecto de la protección de las indicaciones geográficas, teniendo en cuenta los elementos contenidos en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, los elementos en los que se basaba una reivindicación de la localidad, reputación u otras características, y lo que se consideraba al evaluar la reivindicación de que estos elementos eran “imputable[s] fundamentalmente” al origen geográfico. La lista de factores sería ilustrativa, pero no exhaustiva, y el estudio en sí tendría por fin proporcionar a los Estados miembros un señalamiento general de las cuestiones consideradas por distintos sistemas de protección. En ningún caso debería utilizarse este estudio para evaluar si un sistema en particular se hallaba en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, ni tampoco serviría de instrumento para examinar si una indicación geográfica dada cumplía con la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El estudio únicamente constituiría una base para el debate, contribuiría a que se entendiera mejor la definición de una manera más concreta y suministraría información, especialmente a los Estados miembros que se hallaban en proceso de establecer sus propios sistemas. Como tal, no supondría un intento de armonizar la legislación sobre indicaciones geográficas, ni tampoco un proceso de establecimiento de normas o que diera lugar a una negociación. Simplemente constituiría la base para el intercambio de información de manera general, sin analizar casos específicos”¹.

3. El presente documento tiene por finalidad servir de base para que el Comité Permanente de los Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examine “los elementos en los que se basaba una reivindicación de la localidad, reputación u otras características, y lo que se consideraba al evaluar la reivindicación de que estos elementos ‘eran imputable[s] fundamentalmente’ al origen geográfico”.

II. ELEMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA DEFINICIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

4. En el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se definen las “indicaciones geográficas” como “*las [indicaciones] que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro [de la OMC] o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto se imputa fundamentalmente a su origen geográfico*”.

5. La determinación de la cancelación de la definición de indicaciones geográficas, tal como figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, ha sido analizada en el documento SCT/9/4², sobre la base del documento donde se señalan las respuestas al cuestionario

¹ Resumen presentado por la Presidenta, documento SCT/9/8, párrafo 4.

² Documento SCT/9/4, párrafos 5 a 26.

elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)³. La variedad de sistemas de protección de las indicaciones geográficas, la diversidad terminológica utilizada en los instrumentos legislativos y la falta de información suficiente sobre los reglamentos y procedimientos administrativos nacionales dificultan el análisis global de los distintos elementos en los que se basa la definición de indicaciones geográficas.

6. Por consiguiente, antes de examinar los distintos elementos que componen la definición de indicaciones geográficas y su apreciación en los distintos sistemas de protección, deben plantearse las siguientes cuestiones de fondo, habida cuenta de lo que difiere de lo que se ha dado a dichas cuestiones en el plano internacional.

¿Elementos alternativos o acumulativos?

7. ¿Debe interpretarse la definición del Acuerdo sobre los ADPIC como una lista acumulativa de factores que deben tomarse en consideración y que constituyen condiciones previas para llegar a una conclusión, o como una lista no exhaustiva de factores que constituyen condiciones alternativas, de las cuales sólo una basta para constituir el factor esencial que justifique el vínculo con el origen geográfico indicado? ¿Esta pregunta puede responderse teniendo en cuenta la definición de los productos que pueden gozar de protección como denominación de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. El Acuerdo sobre los ADPIC introduce una alternativa (“una calidad, reputación u otra característica”) mientras que en la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa se menciona expresamente una combinación de factores naturales y humanos que constituyen la localidad y las características distintivas del producto.

8. ¿Puede considerarse, siguiendo el ejemplo de las listas de factores contenidas en la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas y en la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas en Internet, que “la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes” que figuran en la definición del Artículo 22.1 afines de determinar si un producto puede gozar de protección tanto que indicación geográfica? También podemos plantearnos si cabe concebir los elementos enumerados en la definición del mismo modo que los factores contenidos en las recomendaciones anteriormente mencionadas y afirmar que “las pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si [un producto puede gozar de protección tanto que indicación geográfica] no constituyen condiciones previas para llegar a una determinación. Antes bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes”.

9. Sería difícil, en cambio, afirmar que “en otros casos [...], quizás ninguno de ellos sea la decisión en la que se basan los factores complementarios que no se encuentran en [la definición]. Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en [la definición]”.

³ Documento IP/C/W253 de la OMC, confechado el 4 de abril de 2001.

¿Calidadocalidades ?

10. Al igual que sucede con el gusto, el criterio de calidad es sobre todo subjetivo, y depende de la apreciación de cada uno. De hecho, la determinación de la calidad de un producto determinado no puede evaluarse mundialmente de conformidad con criterios armonizados y exhaustivos que pasen por alto la diversidad cultural de la comunidad internacional. Por consiguiente, la determinación de la calidad se deriva de un enfoque fáctico y es privativo de las autoridades competentes en el plan nacional, en función de criterios específicos. En el estudio de la OMC⁴ se indica a este respecto que la forma de referirse a la “calidad” varía mucho de una legislación nacional a otra. Entre esas referencias se encuentran, por ejemplo, “determinada calidad”, “calidades particulares”, “calidades”, “calidad específica”, “características especiales de calidad”, “calidad especial y sobresaliente que distingue al producto en cuestión de los productos genéricos”, “calidad superior” y “de primera calidad”, en función de la normativa aplicable al producto de que se trate de las normas que rijan el sector de actividad en cuestión. Así pues, el término “calidad” no parece remitir setanto a una cierta calidad del producto ya un criterio cualitativo como a una característica –criterio jurídico– que permite distinguir un producto en función de su origen geográfico.

11. Si el vínculo cualitativo no se considera suficiente, ¿puede concluirse por ello que no hay indicación geográfica? Este es el caso en el enfoque que se adopta en materia de denominaciones de origen: si las cualidades características no se deben sino en muy pequeña medida al medio geográfico, no podrá concederse protección entantoque denominación de origen. ¿Puede aplicarse el mismo enfoque a las indicaciones geográficas?

12. El vínculo cualitativo entre un producto y su origen geográfico es muy difícil de evaluar ya que para identificarlo se precisan otros factores subjetivos como, por ejemplo, la calidad de los ingredientes utilizados o el proceso de fabricación. Por ejemplo, el hecho de que un producto se elabore utilizando un método tradicional o que se produzca, prepare y transforme en una zona geográfica determinada puede contribuir a su “calidad”, pero también es posible que esos factores no sean determinantes para otro producto.

13. Por último, exigir un vínculo cualitativo entre el entorno geográfico y el producto según una interpretación acumulativa de los elementos de la definición supondría un inconveniente para los países cuyas indicaciones geográficas no se aplican a productos agrícolas o artesanales sino a productos industriales. Este vínculo, que puede haber existido al principio de la fabricación de un producto industrial, puede haberse atenuado posteriormente hasta el punto que sea difícil probar su existencia. Además, los métodos tradicionales de fabricación y las capacidades humanas pueden trasladarse de una zona geográfica a otra, especialmente teniendo en cuenta la creciente movilidad profesional y la mundialización de la economía.

¿Reputaciónonoriedad?

14. En lo que respecta a la “reputación”, los países que han adoptado el modelo de Lisboa no suelen mencionarla en su legislación nacional entantoque elemento vinculado al origen geográfico del producto, mientras que los países que se basan en el modelo de los ADPIC la mencionan sistemáticamente. De hecho, el modelo de Lisboa no menciona la reputación como elemento que vincula el producto al lugar geográfico. Antes bien, la reputación del

⁴ Id. párrafos 40 y 41.

lugar geográfico se basa en la localidad y las características del producto por el que es famoso el lugar. En cuanto a los países cuya legislación sigue el modelo de los ADPIC, en el estudio se muestra que varios de estos países han adoptado diversos calificativos como “reputación general”, “reputación determinada”, “reputación específica”, etcétera ⁵.

¿Cuáles son las “otras características”?

15. Los gobiernos que han respondido al cuestionario de la OMChans suministrado poca información acerca del contenido de la expresión “otras características” que figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC ⁶. No obstante, cabe deducir que en las “otras características” del medio geográfico se incluyen factores naturales, como el terreno y el clima, y factores humanos, como la tradición profesional específica de los productores establecidos en el lugar geográfico en cuestión.

16. A falta de un consenso internacional sobre esta cuestión, en el presente documento no pueden proporcionarse respuestas unilaterales a la interpretación que cabe dar de la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Conviene más bien poner de manifiesto los distintos elementos que evalúa la autoridad competente encargada de determinar si un producto puede gozar de protección en tanto que indicación geográfica, centrándose en la finalidad misma de la definición; asaber, demostrar que un producto originario de cierto lugar posee características propias imputables a ese lugar geográfico, que lo diferencie de los demás productos.

II. CONSIDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN

17. Los elementos que conforman la definición de indicaciones geográficas, tal como figura en el Artículo 22.1, son interpretados de diversas maneras en función de los países y de los sistemas. Ciertos sistemas de protección requieren que se demuestre que el producto para el que se solicita protección como indicación geográfica posee las características necesarias, de conformidad con un pliego de condiciones en el que figuran, entre otras cosas, los distintos elementos de la definición y en el que se exigen elementos de prueba bien determinados. Los factores citados en apoyo de expediente pueden utilizarse a fin de determinar distintos elementos de la definición. En otros sistemas se hacen más hincapié en los criterios geográficos (zona, delimitación), sin sobrentender necesariamente que haya un criterio de calidad vinculado a los factores presentes o utilizados en las zonas geográficas determinadas. En función del sistema de protección de las indicaciones geográficas en vigor, el control de los distintos elementos será más o menos estricto, y se efectuará basándose en todos los elementos o en uno solo de ellos, de conformidad con una documentación más o menos precisa y detallada (por ejemplo, un pliego de condiciones). Se como fuere, se examinará caso por caso la justificación de los criterios previstos para determinar si debe o no concederse protección, tanto en el caso de las indicaciones geográficas como en el de las marcas. Así pues, el control podrá ser realizado tanto por el organismo competente en materia de indicaciones geográficas como por el organismo de certificación del producto.

⁵ Id. párrafo 42.

⁶ Id. párrafo 43.

Originario del territorio, o de una región o una localidad de ese territorio

18. La descripción de la zona geográfica que ha de indicarse en la solicitud de indicación geográfica debe ser lo más precisa posible. La delimitación de la zona geográfica puede realizarse de distintas maneras, según las circunscripciones políticas, administrativas, etcétera. A este respecto, la zona de la indicación geográfica y la zona administrativa que le da su nombre no siempre se corresponden exactamente. En cada caso habrá que demostrar que la zona geográfica en cuestión se sitúa en una región, subregión, zona, distrito etc., habrá que precisar las fronteras de la zona reivindicada y presentar mapas precisos de la zona. Cuando el vínculo geográfico de un producto dependa de la naturaleza del terreno y del clima, podrá ser necesario presentar un mapa de afofológico -climático. Deberá exponerse también la estrecha relación entre la delimitación de la zona reivindicada y las características específicas del producto si también se produce fuera de la zona propuesta. Por último, también pueden enumerarse las distintas actividades que se realizan en la zona (el origen de la materia prima, las etapas de elaboración, el acondicionamiento...).

Calidad

19. La localidad de un producto puede establecerse basándose en la descripción precisa del producto o en su método de producción. El grado de precisión de exhaustividad requeridos para que la solicitud sea admisible variará en función de los sistemas de protección. Con frecuencia se insistirá en los aspectos organolépticos del producto. En ciertos sistemas se considera que sin una definición precisa de las características organolépticas del producto, con descriptores reconocidos, no puede definirse la especificidad.

20. La descripción del producto debe comprender las materias primas, y las principales características físicas (valor Q₂⁷, pH, forma, peso, aspecto, consistencia), químicas (presencia o ausencia de aditivos, de residuos, ...), microbiológicas (utilización de determinados fermentos, presencia de gérmenes) y organolépticas (aroma, sabor, textura, color, perfil visual y sensorial...) del producto. En la descripción puede incluirse asimismo la presentación del producto (fresco, congelado, conserva...).

21. También deben poder describirse de manera precisa los métodos de fabricación de obtención del producto, cuando son conocidos. Esta descripción debe contribuir a identificar la personalidad del producto. Así pues, en la descripción de los métodos de obtención deben precisarse las técnicas aplicadas, así como los criterios de calidad del producto acabado, poniendo de manifiesto las particularidades del producto. La descripción debe comprender todas las etapas que se realizan en el lugar de producción, incluido, en caso necesario, el acondicionamiento. Para las razas animales se consignarán la raza, las prácticas de cría (alimentación, pastoreo en el prado, lactancia), la edad en que se sacrifican, la maduración, la clasificación de las piezas en canal, el pH, etcétera. Para las obtenciones vegetales se consignarán las variedades, las fechas de siembra y cosecha, el tipo de cosecha, el almacenamiento, el envío, la firmeza, el contenido en azúcar, etcétera. Por último, para los productos transformados, se describirán las materias primas (tipo de producto, parte del producto seleccionado, ...), la descripción del proceso de fabricación (preparación, secado, salazón...), etcétera.

⁷ El valor Q₂ es la relación entre el contenido en agua y el contenido total en proteínas.

22. Alahoradedescribirlosfactoresquecontribuyenalacalidaddelproductoconviene destacarlasrazonesporlasqueellugardeproducciónentrañanacalidaddiferenty explicarlainfluenciadeeselugarenlas característicaspropiasdelproducto.

Reputación

23. Lareputaciónestáestrechamentevinculadaalahistoriayalorigenhistóricodel producto.Porconsiguiente,convendrádescribirlahistoriadelpaísafindedemostrarsu existenciahistóricaenlazonageográfica,y,porende,sureputación.Mediantelaelaboración deunexpedienteenelquesepresentenloselementos clavesdelahistoriadelpaís, podránaportarselaspruebasdelautilizacióndelnombreydelanotoriadedelpaís. Tambiénseincluiránenelexpedientelasprimerasutilizacionesdelnombrey,enlamedida deloposible,lasprimeras descripcionesdelproducto ydesumétododetransformación,que constituiránunainformaciónparticularmenteútil.Aligualqueladescripcióndelproducto,el expedientedeberáserdetallado.Aesterespecto,seaportaránreferenciasbibliográficas, especialmentecitasyreferenciasliterariasquepermitanvincularhistóricamenteelpaísal lugar,particularmenteenloqueconciernenalosconocimientosespecializadosqueson necesariosparaproducirlo.Afaltadereferenciasescritas,cabecitar testimoniosorales.En ocasiones,lapruebadelorigendelpaís seestableceráentornoalanociónde rastreabilidaddelproducto(ascendenteydescendente,esdecir,desdelaproducciónhastala comercialización).

24. Lareputaciónse basaasimismoenelcarácterdistintivodelpaís,esdecir,su capacidadparadistinguirsedelosdemáspaíses.Cuantomássólidasealaidentidaddeun paíspañol,másfácilseráobtenernotoriedad.Porconsiguiente,sipuede probarsequeel paíspañolreconoceclaramenteenunafamiliadepaísesyqueposeeunaespecificidad propia,esporqueestaespecificidadleha permitido,apartirdeciertomomentoyhastala fecha,utilizarunnombregográficoensusdesignacióndeventayadquiriruna identidadque sehatransformadoennotoriedad.Asípues,elanálisisdelvínculoentrelareputaciónyel paíspañol sedeterminarácasoporcaso,habidacuentadequeenelanálisisintervienen criteriosdecarácter subjetivo.

25. Lareputaciónse basa,entretascasas,enlapercepciónquetieneelconsumidordela indicacióngeográfica,esdecir,enlacapacidaddelconsumidordedistinguir elpaís protegido medianteunaindicacióngeográfica de otros productos del mismotipo o de tipo diferente.En ciertossistemas se hace hincapié en el valor económico de la reputación en la medida en que ésta se deriva considerablemente de las inversiones efectuadas por los productores para obtenerla.Y como es el caso con los demás derechos de propiedad intelectual,alrealizar inversiones se busca también que se garantice una protección adecuada y suficiente.Asípues,elconsumidorestarádispuestoapagarmásporunpaís protegido como indicación geográfica en la medida en que éste goza de cierta reputación.

26. La apreciación de la reputación difiere según los sistemas y los productos y puede efectuarse sobre una base local, nacional o internacional.Porello,unareputaciónlocal deberíabastar para obtener protección.La argumentación que se exponga a este respecto -que suele ser la más detallada y voluminosa de las solicitudes de protección como indicación geográfica- podrá, por consiguiente, basarse en la historia del producto propiamente dicho, así como en su reputación tanto presente como pasada.

Otras características

27. El vínculo entre el producto y su origen geográfico puede apreciarse asimismo mediante “otras características” distintas de la calidad y la reputación. Entre las características que se aducen con más frecuencia están, en particular, los factores humanos y naturales (terruño), que se exponen de manera aislada en una sección, o se toman de secciones precedentes. Estos factores se exponen más frecuentemente en los sistemas de protección IGP/DOP.

28. En estos sistemas, en el terruño se da la interacción entre los factores físicos (naturales) y humanos desarrollados a lo largo del tiempo, por lo que el vínculo con el terruño será múltiple y variará en función de los productos. Por consiguiente, deberá describirse con precisión los factores en que se basa la relación entre el terruño y la tipicidad del producto, en las distintas etapas de producción, transformación y elaboración. Por tipicidad del producto vinculada al territorio se entiende toda característica objetiva o subjetiva que permite discriminar el producto en el seno de su familia de referencia, y que remite al mismo tiempo a las características del producto acabado, a las prácticas vinculadas a la producción de materias primas, a la transformación y a la elaboración del producto, y a la representación sociocultural que tienen los productores y los consumidores del producto. El análisis de estos factores permite definir objetivamente los distintos componentes del producto, como el color, la forma, la textura y la composición. Para los productos transformados, esta definición se basa, por un lado, en la materia prima agrícola y, por otro, en el producto obtenido a partir de la transformación. Para definir estas características pueden utilizarse medios bibliográficos, como las entrevistas a los productores o análisis psicoquímicos y sensoriales (jurados de degustación).

29. Al título de ejemplo de los elementos que constituyen la tipicidad de un producto, cabe citar, en lo relativo a la materia prima, la unidad de cultivo -climática de la zona de producción, la especie o la raza determinada, el tipo de alimentación, el tipo de gestión de los prados, la naturaleza y el origen de los complementos alimentarios, los alimentos prohibidos, el tipo de almacenamiento y de cosecha, y la composición específica de la materia prima. En el caso de la transformación se evaluará el almacenamiento, la duración de la transformación, los equipos específicos, la habilidad manual, los ingredientes (procedencia, tipo de cultivo), los aditivos, las formas y las dimensiones, etc. Por último, para la elaboración se tomarán en cuenta las condiciones y la duración de la finado, el secado y la fabricación, la maduración, el perfil sensorial del producto, su textura, etcétera.

30. Con frecuencia conviene demostrar asimismo que los elementos que constituyen la tipicidad se han creado mediante métodos locales leales y constantes, así como por la utilización, es decir, la utilización colectiva o potencialmente colectiva del nombre en relación con un producto determinado, con características precisas y reconocidas por los productores, los transformadores, los elaboradores y los consumidores.

El vínculo con el origen geográfico

31. Para demostrar el vínculo con el origen geográfico hay que exponer la correlación que existe entre el lugar y uno o varios elementos de la definición y resaltar que uno u otro factor producen una u otra característica o que, por el contrario, otros factores producen otras características. A este respecto, cabe distinguir entre los criterios y/o los elementos de la definición y las pruebas utilizadas para justificar dichos elementos.

32. Por consiguiente, en el expediente será fundamental identificar los elementos en los que se basa el vínculo entre el producto en cuestión y la zona geográfica delimitada. Es importante que la justificación de los elementos de la definición se haga de la manera más objetiva posible, a fin de concretar el vínculo con precisión, ya que éste constituye el fundamento de la protección de la indicación geográfica. Únicamente se concede un derecho exclusivo sobre una denominación si este derecho se justifica mediante elementos y pruebas objetivos. Estos elementos y pruebas, por ejemplo, un pliego de condiciones en el que se presenten dichos elementos de manera metodológica y concreta, contribuyen a que puedan comprenderse el objeto y la razón de la protección.

33. En lo tocante a las pruebas, es necesario adoptar un enfoque flexible y el vínculo puede probarse por cualquier tipo de medios. Por lo general, los productores deben aportar la justificación del vínculo. Es importante que el vínculo se defina claramente para que pueda controlarse si los factores que determinan dicho vínculo siguen existiendo. Asimismo, este control permite asegurar al consumidor que el producto en cuestión es una indicación geográfica, garantizando así la presencia y la continuidad del vínculo en el producto que se pone en venta.

34. La rastreadibilidad del producto forma parte de las pruebas que pueden presentarse. Por rastreadibilidad se entiende el sistema que permite el seguimiento del producto desde la producción hasta la comercialización. El “pliego de condiciones” define una zona, por lo que deberá aportarse una prueba del origen geográfico del producto.

35. El vínculo entre la localización geográfica y la calidad no se tiene en cuenta en todos los sistemas de protección. Ciertos sistemas exigen, por ejemplo, que las zonas concernidas se diferencien geológicamente de sus zonas vecinas pero no exigen que el producto de aquellas zonas revista una distinción determinada. Del mismo modo, las disposiciones relativas a las marcas de certificación, que establecen que las marcas certificadas en el origen de la localidad, no exigen necesariamente ambos requisitos. El titular de una marca podrá asignar a su certificación de origen un criterio de calidad, particularmente a los fines de la comercialización, pero no es obligatorio. Tampoco es necesario que se establezca siempre un vínculo entre el lugar y el método de fabricación, ya que la calidad del producto final prima sobre el método de producción. Por el contrario, el vínculo con el origen geográfico constituye el punto esencial en el que se basará una solicitud de registro de un producto como indicación geográfica. Deberá establecerse el vínculo entre el producto, sus características específicas y sus particularidades por un parte, y el nombre geográfico solicitado, por otra. Deberá explicarse, pues, el vínculo entre la calidad, la reputación y otras características, y la zona geográfica, determinándose así los criterios de delimitación y las especificaciones del producto que de él se derivan.

[Fin del documento]