

# OMPI



**S**  
SCT/5/3  
ORIGINAL: Inglés  
FECHA: 8 de junio de 2000

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Quinta sesión  
Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000**

**POSIBLES SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN PLANTEARSE ENTRE  
MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ENTRE INDICACIONES  
GEOGRÁFICAS HOMÓNIMAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
PARTE A: CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y POSIBLES SOLUCIONES.....	3
I.    Marcas e indicaciones geográficas .....	3
a)  Marcas.....	3
b)  Indicaciones geográficas.....	5
II.   Conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas .....	15
III.  Planteamientos existentes .....	16
a)  Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho de marcas .....	16
b)  Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho aplicable a las indicaciones geográficas.....	16
c)  Acuerdos internacionales.....	18
d)  Resoluciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales.....	20
IV.  Conclusión.....	21
PARTE B: CONFLICTOS ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS HOMÓNIMAS....	21
I.    Indicaciones geográficas homónimas.....	21
II.   Conflictos entre indicaciones geográficas homónimas .....	21
III.  Enfoques existentes .....	22
a)  Derecho nacional y regional .....	22
b)  Acuerdos internacionales.....	22
c)  Resoluciones y recomendaciones de las organizaciones intergubernamentales y las ONG .....	22
IV.  Conclusión.....	23
 ANEXO	

## INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió en su tercera sesión (Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999) que la Oficina Internacional elaboraría un estudio sobre posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas, y que dicho estudio se presentaría ante el SCT para que los examinase en su quinta sesión (véase el documento de la OMPI SCT/3/10, párrafo 137).<sup>1</sup>

2. Teniendo en cuenta que en el estudio se abordan dos problemas diferentes, el estudio se divide en dos partes. La Parte A se ocupa de las posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas, y la Parte B, de las posibles soluciones a los conflictos entre indicaciones geográficas homónimas. Ambas partes tienen la misma estructura. La primera sección de cada parte consiste en una introducción general al tema objeto de estudio, seguida por una descripción del problema. La tercera sección ofrece un panorama del modo en que las legislaciones nacionales y regionales, y los tratados multilaterales enfocan el problema. La cuarta sección sugiere posibles soluciones para ser examinadas por el SCT.

### PARTE A: CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y POSIBLES SOLUCIONES

#### I. Marcas e indicaciones geográficas

##### a) Marcas

3. En términos generales, las marcas son signos que se utilizan para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (“Convenio de París”) aborda en varios de sus artículos la protección de las marcas. No obstante, el Convenio de París no ofrece una definición de marca. Dicha definición puede hallarse en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), que incorpora a modo de referencia las disposiciones de fondo del Convenio de París (Artículo 2.1). La primera frase del Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC afirma que

“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.”

---

<sup>1</sup> Las cuestiones relativas a la protección de las indicaciones geográficas se debatieron en varias ocasiones en el seno de varios órganos creados bajo los auspicios de la OMPI (véanse, en particular, los documentos TAO/II/2 y 6, PR/DC/4 y GEO/CE/I/2 de la OMPI).

De esta definición se deduce que la principal función (aunque no la única) de una marca consiste en distinguir los bienes y/o servicios para los que se utiliza la marca. Únicamente las marcas distintivas pueden realizar esta función. El carácter distintivo puede ser inherente o alcanzarse por el uso. La tercera frase del Artículo 15.3 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente el carácter distintivo como condición para el registro de una marca.

4. El carácter distintivo de un signo, a saber, que sea capaz de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas, lo determinarán caso por caso las autoridades responsables del registro y la protección de marcas. El Acuerdo sobre los ADPIC no proporciona indicaciones acerca de las condiciones que deben cumplirse para que un signo se considere distintivo en relación con ciertos bienes o servicios. No obstante, comúnmente se acepta que, a fin de ser considerados distintivos, los signos utilizados como marcas no deben ser descriptivos o inducir a error. Este principio lo confirma en el derecho internacional el Artículo 6*quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”), si bien esta disposición no se aplica al registro de marcas *per se*, sino únicamente al registro de las marcas que ya hayan sido registradas en un país de la Unión de París que se considera país de origen a los fines del Artículo 6*quinquies*.

5. Las marcas contempladas por el Artículo 6*quinquies* B, a saber, las marcas registradas debidamente en el país de origen, no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que, entre otros, en los casos siguientes:

“Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama” (Artículo 6*quinquies* B.2), o

“Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público” (Artículo 6*quinquies* B.3).

6. El derecho a una marca puede adquirirse de tres maneras: la adquisición por medio del registro, del uso o de la notoriedad (en el caso de las marcas notoriamente conocidas). Estos tres modos de adquisición no se excluyen necesariamente entre sí y puede darse asimismo la combinación de dos o tres modos de adquisición. El derecho exclusivo a una marca se concede en relación con ciertos bienes o servicios (principio de la especialidad) y en relación con ciertos territorios determinados (principio de la territorialidad). No obstante, existe una excepción importante al principio de la especialidad en el caso de las marcas notoriamente conocidas o famosas (véase el párrafo 10).

7. En caso de reivindicaciones encontradas en relación con el derecho a una marca determinada, normalmente prevalece la marca que fue registrada con anterioridad. Dicha prioridad puede basarse en la primera utilización, el primer registro o el hecho de que una marca era notoriamente conocida con anterioridad al registro o a la utilización de una marca idéntica o similar para bienes idénticos o similares. Una excepción a este principio de prioridad se aplica cuando el derecho de prioridad se consiguió de mala fe. Por ejemplo, el mandatario o representante del titular de una marca solicita, sin autorización del titular, el registro de la marca a su propio nombre (Artículo 6*septies* del Convenio de París).

8. En el marco del Convenio de París existe un mecanismo arraigado para conceder derechos de marcas. Este mecanismo tiene por efecto que las solicitudes de registro de marcas reciben prioridad en relación con otras solicitudes competidoras, si han obtenido una fecha de solicitud anterior en cualquiera de los países miembro de la Unión de París. Este derecho de prioridad está supeditado a la condición de que la solicitud que reivindica la prioridad (la solicitud posterior) haya sido presentada en los seis meses posteriores a la fecha de presentación de la primera solicitud (Artículo 4 del Convenio de París).

9. En lo tocante a la protección jurídica de las marcas, el titular de una marca protegida puede por lo general impedir que partes no autorizadas utilicen una marca, que es idéntica o demasiado similar para bienes o servicios idénticos o similares a los que se aplica la marca protegida. Esto se explica por dos razones: En primer lugar, los consumidores merecen ser protegidos contra la utilización de marcas que puedan inducir a error en cuanto al origen real de los bienes y servicios para los que se utiliza la marca. En segundo lugar, el titular de la marca debe gozar de protección contra cualquier confusión generada por sus competidores, con el posible resultado de inducir a engaño a los clientes potenciales del titular de la marca, y los perjuicios derivados de la pérdida de explotación. Por consiguiente, al contrario de la mayoría de las formas de propiedad intelectual, los derechos relativos a las marcas son potencialmente ilimitados en el tiempo.

10. Amén de la protección general de las marcas contra su utilización no autorizada para productos idénticos o similares, existe un tipo especial de marcas, las marcas notoriamente conocidas, que gozan de protección contra el uso no autorizado para bienes y servicios distintos de aquellos para los que se protege la marca (Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC; véase asimismo la *Resolución Conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección sobre las marcas notoriamente conocidas*. Esta nueva disposición muestra que actualmente se acepta que las marcas notoriamente conocidas constituyen valores estimables e intangibles que merecen ser protegidos, no sólo contra la utilización no autorizada y engañosa, sino asimismo contra la utilización no autorizada que va en detrimento de su reputación.

b) Indicaciones geográficas

i) Nociones generales y terminología

11. A diferencia de las patentes o las marcas, las indicaciones geográficas están protegidas en el plano nacional y regional por un amplio espectro de principios diferentes, como las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas registradas, la protección en virtud del derecho de marcas, y la competencia desleal o la atribución engañosa. Esta variedad de conceptos se refleja asimismo en la terminología. La terminología que se aplica tradicionalmente en la OMPI distingue entre “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen”.

12. El término “indicaciones de procedencia” figura en los Artículos 1.2) y 10 del Convenio de París. Se utiliza asimismo en el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 1891 (“Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia”). En ninguno de los dos tratados figura una definición de “indicación de procedencia” pero el Artículo 1.1) del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia contribuye a aclarar el significado del término. El Artículo 1.1) reza lo siguiente:

“Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países.”

Por consiguiente, una indicación de procedencia puede definirse como una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro del país en tanto que país o lugar de origen de un producto. Es importante que la indicación de procedencia se refiera al origen geográfico de un producto y no a otro tipo de origen, por ejemplo, la empresa que fabrica el producto en cuestión. Asimismo, esta definición no requiere que el producto en cuestión posea cierta calidad o características imputables a su origen geográfico. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones como “fabricado en ...”.

13. El término “denominación de origen” se define en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958 (“Arreglo de Lisboa”). El Arreglo de Lisboa establece un sistema internacional de protección para las denominaciones de origen ya protegidas por el sistema nacional de uno de los Estados partes en dicho Arreglo, siempre y cuando la denominación de origen sea objeto de una solicitud de registro internacional. El Artículo 2 del Arreglo de Lisboa contiene la siguiente definición:

“1) Se entiende por ‘denominación de origen’, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

2) El país de origen es 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.”

Con arreglo a esta definición, una denominación de origen puede considerarse como un tipo especial de indicación de procedencia tal como figura en el Convenio de París y en el Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia puesto que el producto para el que se utiliza la denominación de origen debe poseer una calidad y unas características imputables exclusiva o esencialmente a su medio geográfico. Algunos ejemplos de denominaciones de origen protegidas son *Bordeaux* en el caso del vino, *Noix de Grenoble* en el caso de las nueces, *Tequila* en el caso de los licores, o *Jaffa* en el caso de las naranjas.<sup>2</sup>

14. El Acuerdo sobre los ADPIC define la expresión “indicación geográfica”. En el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se afirma:

“A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable a su origen geográfico”.

---

<sup>2</sup> Todos los ejemplos son denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

Esta definición se basa aparentemente en la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. No obstante, difiere de la definición del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa en algunos aspectos. El Artículo 21.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define las indicaciones geográficas como “indicaciones que identifiquen un producto”, mientras que el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa define la denominación de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto”. El Artículo 2 del Arreglo de Lisboa no incluye las denominaciones de origen que estén constituidas por un signo distinto de un nombre geográfico, por ejemplo, un nombre no geográfico o un elemento figurativo, si bien dicho signos entrarían en la definición de indicaciones geográficas del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el Arreglo de Lisboa requiere que la calidad y las características del producto en cuestión sean imputables exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. La definición de indicaciones geográficas que figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC comprende a productos que posean una calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundamente a su origen geográfico. Podría decirse que productos que gocen “simplemente” de cierta reputación, pero no de una calidad específica imputable a su lugar de origen, no tienen cabida en la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa.

15. Si se comparan entre sí las definiciones de indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica, puede observarse lo siguiente: la indicación de procedencia es el término más general. Comprende a la indicación geográfica y a la denominación de origen. Como ya se ha observado, la definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. En otros términos, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen. Las indicaciones de procedencia requieren únicamente que el producto para el que se utiliza la indicación de procedencia provenga de una zona geográfica determinada. Así pues, existen indicaciones de procedencia que no parecen tener cabida en la definición de indicación geográfica tal como figura en el Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, indicaciones de procedencia cuya utilización aplicada a productos no implica una calidad, reputación o característica especial de dichos productos.

16. A los fines del presente estudio, el término indicación geográfica se utilizará en su sentido más general, abarcando la indicación de procedencia, la indicación geográfica (según los términos del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC) y la denominación de origen. No obstante, dependiendo del concepto de protección que se aplique, existen diferencias en lo tocante a la condición de la protección, el derecho a su utilización y el alcance de protección de las indicaciones geográficas.

17. A semejanza de las marcas, la función principal de las indicaciones geográficas consiste en diferenciar a bienes procedentes de un determinado lugar. Si bien puede concebirse que se utilicen las indicaciones geográficas para servicios, un campo de aplicación tan amplio de las indicaciones geográficas no figura actualmente en los tratados internacionales administrados por la OMPI o en el Acuerdo sobre los ADPIC. A diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas diferencian los productos para los que se utilizan haciendo referencia a su lugar de origen y no a la empresa que los fabricó. La referencia al lugar de fabricación o de producción es inherente a las indicaciones geográficas. A diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas no se escogen de manera arbitraria y no puede reemplazarse la referencia al origen geográfico.

18. Por lo general, una indicación geográfica se reconoce en el país en el que está situado el lugar cuyo nombre constituye la indicación geográfica. Este país se denomina normalmente “el país de origen”. Tal como se mencionó anteriormente, el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa contiene una definición del término “país de origen”, a saber, “el país cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél 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 este contexto, es interesante observar que el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una referencia al término “país de origen” aunque sin definirlo.

19. En principio, todas las empresas pueden utilizar una indicación geográfica determinada siempre y cuando los productos a quienes se apliquen las indicaciones geográficas provengan del lugar indicado y, tal como proceda, cumplan las normas aplicables de producción, si las hubiera.

20. Los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas pueden impedir que terceras personas utilicen dicha indicación geográfica si los productos a los que se aplica la indicación geográfica no tienen el origen geográfico indicado. Al igual que las marcas, las indicaciones geográficas están sujetas a los principios de “especialidad”, a saber, están protegidas únicamente para el tipo de productos para los que se utilizan realmente, y “territorialidad”, a saber, están protegidas únicamente en un territorio determinado y están sujetas a las leyes y normas aplicables en dicho territorio. En el caso de las indicaciones geográficas que gozan de notoriedad se hace una excepción al principio de la especialidad. Actualmente, los tratados administrados por la OMPI o el Acuerdo sobre los ADPIC no reconocen la posibilidad de otorgar mayor protección a esta categoría particular de indicaciones geográficas. No obstante, puede sostenerse que la utilización no autorizada de una indicación geográfica famosa se aprovecha o va en detrimento de la reputación de dicha indicación geográfica y, por consiguiente, constituye un acto de competencia desleal (véase, por ejemplo, el Artículo 3.1) de las *Disposiciones Tipo de la OMPI sobre protección contra la competencia desleal*).

ii) Protección de las indicaciones geográficas en el plano internacional

21. Como consecuencia directa del principio de la territorialidad, una indicación geográfica determinada puede ser considerada como tal y ser protegida en un país mientras que, en otro país, la misma indicación geográfica puede ser considerada como una expresión genérica para el tipo de productos para los que se utiliza.

22. El alcance territorial de una indicación geográfica puede ampliarse por medio de acuerdos internacionales. En principio, existen dos tipos distintos de acuerdos, a saber, bilaterales o multilaterales.

23. Los acuerdos bilaterales internacionales son un instrumento tradicional de protección de las indicaciones geográficas. Pueden presentarse como tratados independientes o formar parte de un tratado de comercio más general entre dos Estados. Pueden abarcar una amplia gama de productos o limitarse únicamente a productos específicos. Pueden haberse concertado hace mucho tiempo, por ejemplo, “el Tratado del cangrejo de río” concertado entre Francia y Sudáfrica en el decenio de 1930 (véase el *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, publicación N° 764 de la OMPI, página 31), o ser más recientes (los acuerdos sobre el vino concertados entre los Estados Unidos y Australia en 1994). Lo que tienen en común dichos acuerdos es que dos Estados o dos



interlocutores comerciales convienen en proteger sus respectivas indicaciones geográficas. En anexo al Acuerdo figuran habitualmente listas con las indicaciones geográficas de ambas partes, protegidas por el Acuerdo.

24. Otra posibilidad de obtener protección internacional para las indicaciones geográficas es mediante la concertación de tratados multilaterales o la adhesión a los mismos. A continuación se ofrece un resumen del alcance de la protección que se brinda a las indicaciones geográficas en virtud de los siguientes tratados multilaterales: el Convenio de París, el Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia, el Arreglo de Lisboa, y el Acuerdo sobre los ADPIC. (No se toman en consideración otros acuerdos internacionales que tengan como objeto o que se ocupen, entre otras cosas, de la protección de indicaciones geográficas; para más información sobre dichos acuerdos, véanse los documentos IP/C/W/85 e IP/C/W/85/Add.1 de la OMC).

#### El Convenio de París

25. El Convenio de París prevé que se protejan las indicaciones de procedencia de un uso engañoso de ellas. A este respecto, el Artículo 10 del Convenio establece que, en los casos de “utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante”, se aplicará el Artículo 9 del Convenio de París. Este Artículo prevé que todo producto que lleve una indicación falsa concerniente a la procedencia será embargado al importarse en países parte en el Convenio de París, en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita de la indicación de procedencia, o en el país de importación. El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, o de cualquier otra autoridad competente o parte interesada. No obstante, el Artículo 9.5) y 6) del Convenio de París permite que los países parte en dicho Convenio cuya legislación nacional no permita el embargo en el momento de la importación o en el interior del país, sustituyan estas medidas ya sea por una prohibición de importación o por cualquier otro medio disponible en el país.

26. El Artículo 10*bis* del Convenio de París expone la norma básica internacional para la protección contra actos de competencia desleal. Si bien el uso de indicaciones de procedencia falsas no aparece mencionado en la lista no exhaustiva de actos prohibidos en virtud del Artículo 10*bis*.3), se puede considerar este uso como un acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial y que sea susceptible de inducir a engaño al público (véase el Artículo 4.2) de las *Disposiciones Tipo sobre la Protección contra la Competencia Desleal*).

27. Las disposiciones del Convenio de París tratadas hasta este punto se refieren al uso de indicaciones de procedencia falsas. No obstante, existen casos en los que el uso de una indicación de procedencia que sea verdadera literalmente puede inducir a error o engañar. Ello puede suceder cuando un nombre geográfico particular existe en dos países distintos, pero se ha utilizado como indicación de procedencia sólo para los productos procedentes de ese lugar en uno de los países. El uso de dicha indicación de procedencia por parte de los productores del otro país no se puede considerar un caso de indicación geográfica “falsa”, aunque los consumidores pueden verse engañados por ese uso.

### El Arreglo de Madrid relativo a las Indicaciones de Procedencia

28. El Arreglo de Madrid relativo a las Indicaciones de Procedencia prevé soluciones para situaciones en las que no sólo está prohibido el uso de indicaciones de procedencia “falsas”, sino también el uso de indicaciones de procedencia “engañosas”, es decir, verdaderas literalmente pero que, con todo, inducen a error. Además, el Artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a las Indicaciones de Procedencia contiene una disposición especial para las “denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas”, lo cual constituye una excepción a la regla según la cual, en virtud del Arreglo en cuestión, los tribunales son libres de decidir si una indicación de procedencia determinada es un término genérico.

29. La característica común de los Artículos 9, 10 y 10*bis* del Convenio de París y los Artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid relativo a las Indicaciones de Procedencia es que se da protección contra el uso de indicaciones de procedencia falsas que induzcan a error. Cuando este uso no induzca a error al público, por ejemplo porque el público no considera una indicación de procedencia como tal, las medidas previstas en los Artículos antes mencionados no son aplicables. No obstante, cabría afirmar que el Artículo 10*bis* del Convenio de París también abarca el uso de indicaciones geográficas que no inducen a error en la medida en que se considera que dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

### El Arreglo de Lisboa

30. El Arreglo de Lisboa supone un avance en la protección de las indicaciones de procedencia, aunque, como ya se dijo antes, sólo se puede aplicar a un tipo particular de indicaciones de procedencia, a saber, las denominaciones de origen ya protegidas a escala nacional en un Estado parte en el Arreglo. Cuando una denominación de origen determinada está protegida en el “país de origen”, se puede solicitar la inclusión de dicha denominación de origen en un registro internacional administrado por la OMPI, tras lo cual la denominación de origen se publica y se notifica a todos los demás Estados parte en el Arreglo de Lisboa. A partir de la recepción de la notificación, estos Estados pueden declarar, durante un plazo de un año, que no pueden proteger la denominación de origen objeto de la notificación. En virtud del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa, una denominación protegida en un país parte en dicho Arreglo según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en ese país mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.

31. El alcance de la protección de las denominaciones de origen registradas internacionalmente es más amplio que el de la protección de indicaciones de procedencia en virtud del Convenio de París y del Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia. Así pues, no sólo se prohíbe el uso que induce a error de apelaciones de origen protegidas, sino “toda usurpación o imitación [de la denominación de origen protegida], 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”.

32. Cuando una denominación de origen figura en el registro internacional y, de acuerdo con el Artículo 5.3), ha expirado el plazo de un año para presentar objeciones, un tercero no podrá utilizar, o ya no podrá utilizar, una denominación. Además, el Artículo 5.6) prevé que, en un Estado parte en el Arreglo de Lisboa en el que terceros ya utilicen una denominación de origen que figure en el registro internacional, y no se haya formulado una declaración en

virtud del Artículo 5.3), dicho Estado tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización.

### El Acuerdo sobre los ADPIC

33. La Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC está dedicada a las indicaciones geográficas. En el Artículo 22.2) se presenta la norma general de protección, que se reproduce a continuación:

“2. En relación con las indicaciones geográficas, los miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

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

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10*bis* del Convenio de París (1967)”.

34. Los Artículos 22.3) y 22.4) complementan el Artículo 22.2). El Artículo 22.3) trata de forma específica del registro de marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de dichas marcas para esos productos puede inducir a error en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos. En tal caso, el remedio debe ser la denegación o invalidación del registro de la marca, ya sea de oficio, si el derecho aplicable lo permite, o a petición de una parte interesada.

35. En el Artículo 22.4) se estipula que la protección en virtud del Artículo 22.1) a 3) también será aplicable con respecto al uso de indicaciones geográficas engañosas, es decir, indicaciones geográficas que son verdaderas literalmente, aunque dan al público la idea falsa de que los productos para los cuales se utilizan estas marcas proceden de un lugar distinto.

36. En el Artículo 23.1) se prevé una protección adicional de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. El Artículo dice:

“Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que indique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica 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.”

El Artículo 23.1) tiene una nota a pie de página redactada en estos términos:

“En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del Artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia”.

37. El Artículo 23.1) está complementado por un párrafo que trata de forma específica el registro de marcas para vinos que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique vinos, y el registro de una marca para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas cuando el origen geográfico de los vinos y las bebidas espirituosas en cuestión no sea el indicado. El registro de marcas a las que se aplica esta disposición debe denegarse o invalidarse ya sea de oficio, si el derecho aplicable lo permite, o a petición de una parte interesada.

38. En el Artículo 24 se citan una serie de excepciones a las obligaciones existentes en virtud de los Artículos 22 y 23. En términos generales, existen tres categorías de excepciones, a saber, el uso continuado y similar de indicaciones geográficas que indiquen vinos o bebidas espirituosas, los derechos a una marca adquiridos mediante su uso de buena fe antes de la fecha de solicitud, y las denominaciones genéricas.

39. La primera excepción (Artículo 24.4), da derecho a los Miembros de la OMC a permitir un uso continuado y similar de una indicación geográfica particular de otro Miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, de cualquiera de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios en el territorio de ese Miembro, ya sea durante un mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe antes de esa fecha.

40. La segunda excepción se refiere a los derechos de las marcas (Artículo 24.5)). En términos generales, se afirma que la aplicación del artículo a las indicaciones geográficas por parte de un Miembro de la OMC no prejuzgará la posibilidad de registro de marcas idénticas o similares a una indicación geográfica, la solicitud de registro de esas marcas, ni el derecho a usarlas, si se cumplen las siguientes condiciones: una solicitud de registro de una de esas marcas debe haber sido presentada, o debe haberse registrado dicha marca, o, si el derecho a una marca se había adquirido mediante su uso, debe haberse hecho de buena fe, en el Miembro de la OMC a que se refiere, antes de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en ese Miembro, o antes de que la indicación geográfica en cuestión estuviese protegida en el país de origen.

41. La tercera excepción (Artículo 24.6) trata sobre las indicaciones geográficas de un Miembro de la OMC que otro Miembro de la OMC considera que son un término habitual en el lenguaje corriente como nombre común de bienes o servicios o, cuando se use una indicación geográfica con respecto a productos vitícolas, que ésta es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC.

iii) Protección de indicaciones geográficas a escala nacional y/o regional

42. Como ya se señaló, existen diferencias considerables entre los conceptos jurídicos que se aplican a la protección de indicaciones geográficas. Estas diferencias guardan una relación directa con cuestiones importantes como las condiciones de protección, el derecho al uso y el alcance de la protección. En los párrafos que siguen se introducen los principales conceptos existentes relativos a la protección: competencia desleal y atribución engañosa, marcas colectivas y de certificación, denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas registradas y regímenes administrativos de protección.

### Competencia desleal y atribución engañosa

43. El Artículo 10*bis* del Convenio de París constituye la norma básica internacional en lo relativo a la protección contra la competencia desleal. En él se exige que todos los Estados parte en el Convenio de París aseguren una protección eficaz contra la competencia desleal, que se define como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

44. Para ganar una demanda por competencia desleal, el demandante debe demostrar que el uso que una parte no autorizada hace de una indicación geográfica determinada induce a error y, de ser el caso, que ese uso causa daños y perjuicios o puede causarlos. Por otra parte, sólo podrá ganarse una demanda por competencia desleal si la indicación geográfica en cuestión ha adquirido un carácter distintivo o, dicho de otro modo, si el público interesado establece una asociación entre los productos vendidos con una indicación geográfica y un origen geográfico bien definido y/o determinadas cualidades. Puesto que en el caso de las demandas por atribución engañosa o competencia desleal, las decisiones judiciales sólo surten efecto entre las partes implicadas, el carácter distintivo de una indicación geográfica determinada debe demostrarse cada vez que se aplica esa indicación geográfica.

### Marcas colectivas y de certificación

45. Según el Artículo 7*bis* del Convenio de París, los Estados parte en dicho Convenio admitirán el depósito y protegerán las marcas colectivas. No obstante, el Convenio no facilita una definición del término marca colectiva. Además, el Convenio no hace referencia alguna a las marcas de certificación.

46. A diferencia de lo que sucede con las marcas, no se puede ser propietario de marcas colectivas o de certificación de forma individual. Por lo general, las marcas colectivas están registradas a nombre de una entidad colectiva, como una asociación mercantil o una asociación de productores o fabricantes. Normalmente, los miembros de la asociación tienen derecho a utilizar la marca colectiva. A su vez, la admisión como miembro puede depender del cumplimiento de ciertas condiciones, por ejemplo la utilización de determinados métodos de producción, etc.

47. Las marcas de certificación suelen ser propiedad de una entidad pública. Esta entidad se compromete a certificar que los productos o servicios para los que se utiliza la marca de certificación cumplen determinadas normas de producción y calidad. No obstante, a menudo, el propietario de la marca de certificación no tiene derecho a usar esa marca.

48. Es bastante frecuente encontrar diferencias entre las condiciones de registro de marcas colectivas y de certificación y las condiciones de registro de marcas individuales. Mientras que las marcas compuestas por términos geográficos descriptivos suelen excluirse del registro, a menudo los términos geográficos se admiten expresamente en el registro de marcas colectivas o de certificación. El principio general según el cual las marcas individuales no deben describir ni inducir a error es la causa de que los términos geográficos no puedan ser marcas individuales, a menos que hayan adquirido un carácter preciso mediante el uso, o su uso sea imaginativo y, en tal caso, no induzca a error en cuanto al origen de los productos para los que se usa la marca. Las marcas colectivas y de certificación pueden servir para indicar que los productos para los que se utilizan tienen unas características particulares como, por ejemplo, un origen geográfico específico. Siempre y cuando se usen esas marcas

respetando las normas generales que rigen ese uso, no hay peligro de inducir a error en cuanto al origen real de esos productos (véase, por ejemplo, el documento de la OMC IP/C/W/134, *Posible método de reconocimiento nacional de las indicaciones geográficas en virtud del cual los miembros de la OMC presentarían una lista de las indicaciones geográficas protegidas a nivel nacional* (Comunicación de los Estados Unidos)).

49. Cuando la indicación geográfica ya está protegida como marca colectiva o de certificación, su aplicación se hará de conformidad con las normas vigentes del derecho de marcas.

#### Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas registradas

50. En el Artículo 1.2) del Convenio de París se hace referencia explícita a las denominaciones de origen como objetos de protección de la propiedad industrial. Como ya se dijo, las denominaciones de origen son títulos de protección de indicaciones geográficas utilizadas para productos de una calidad o características especiales que se deben exclusiva o esencialmente a su origen geográfico. Las denominaciones de origen no suelen ser propiedad de ninguna entidad individual o colectiva. La protección de una denominación se suele basar en una promulgación o en un acto administrativo de derecho público, como una ley o un decreto. Este acto señala el fin de un proceso administrativo en el que toman parte representantes de los productores interesados y la administración. Como consecuencia del procedimiento, se reconoce la apelación protegida y se definen el producto o productos para los que ésta se usa, así como el área geográfica de producción y las condiciones de utilización.

51. El uso no autorizado de una denominación de origen protegida es un delito y compromete la responsabilidad penal y civil de la persona que haya hecho ese uso. Los organismos de derecho público, como los encargados del mercado basado en la libre y leal competencia, las autoridades encargadas de la administración de las denominaciones de origen, los organismos de protección del consumidor, etc., suelen iniciar estos procesos.

52. Las indicaciones geográficas registradas son títulos de protección muy similares a las denominaciones de origen protegidas, aunque pueden darse diferencias con respecto al alcance de la protección y al procedimiento aplicable en función de las leyes nacionales de los países que aplican ese tipo de protección. Las diferencias entre indicaciones geográficas registradas y denominaciones de origen protegidas parecen ser más terminológicas que de naturaleza conceptual. Así pues, la protección de una indicación geográfica registrada depende del registro de esa indicación geográfica, aunque la decisión de registrar puede ser administrativa, por ejemplo, la decisión de un comité, más que una decisión ejecutiva del interventor general o del director ejecutivo del organismo encargado del registro de indicaciones geográficas.

#### Regímenes administrativos de protección

53. Cuando se usan indicaciones geográficas para productos cuya comercialización está sujeta a un procedimiento administrativo de aprobación, también se podrá recurrir a dicho procedimiento para controlar el uso de las indicaciones geográficas aplicadas a esos productos. El ejemplo más claro es el de los vinos y bebidas espirituosas, cuya venta está regulada en muchos países.

54. En virtud del régimen administrativo de protección, el organismo público encargado de administrar dicho régimen controla si el producto para el que se solicita una autorización de comercialización cumple a los requisitos legales pertinentes, como el uso permitido de la indicación geográfica en la etiqueta del producto. Si los requisitos para la autorización no se cumplen, por ejemplo, porque no está permitido el uso de una indicación geográfica determinada en un producto específico, no se concederá la autorización de comercialización y, en consecuencia, no se podrá utilizar la indicación geográfica.

## II. Conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas

55. Las indicaciones geográficas y las marcas constituyen distintas categorías jurídicas de signos distintivos. Los conflictos relacionados con el derecho de utilización exclusiva de un signo distintivo surgen normalmente cuando existen distintas partes que reivindican el derecho a dicha utilización. En el caso de las reivindicaciones concurrentes del derecho sobre la misma marca, existen varios mecanismos destinados a evitar los conflictos. El principio de territorialidad significa que pueden coexistir en territorios distintos marcas idénticas utilizadas en el caso de productos o servicios idénticos. Sin embargo, la mundialización del comercio y la importancia cada vez mayor de las nuevas formas de comunicación, particularmente Internet, que traspasan las fronteras dan lugar al menoscabo del principio de territorialidad y exigen nuevas soluciones. El principio de especialidad significa que pueden coexistir marcas similares o idénticas siempre y cuando se utilicen en productos o servicios distintos. En virtud del principio de prioridad, el derecho exclusivo sobre una marca se atribuye a quien la haya registrado o utilizado en primer lugar. Complementan estos principios normas que permiten la utilización honrada y concurrente de las marcas, o la utilización de nombres familiares, normalmente en la medida en que dicha utilización no induzca a engaño o confusión.

56. Las indicaciones geográficas, distintas de las marcas, no se eligen arbitrariamente, sino que se refieren a una región geográfica particular en relación con los productos que proceden de la misma. Cabe la posibilidad de que distintas regiones geográficas tengan el mismo nombre y constituyan el lugar de origen de la misma clase de productos. Un conflicto surgido de dicha situación constituiría un problema de indicaciones geográficas homónimas, cuestión de la que tratará detalladamente la segunda parte del presente estudio.

57. Por supuesto, la situación es, distinta cuando distintas partes utilizan el mismo signo como marca y como indicación geográfica del mismo producto. ¿Quién tendrá derecho a utilizar ese signo? ¿Cuáles deberían ser las condiciones de utilización? ¿Debería prevalecer un derecho sobre el otro o deberían coexistir ambos derechos? (véase *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, publicación N° 764 de la OMPI, página 59).

58. Cabe la posibilidad de que surja otro problema cuando distintas partes utilizan el mismo signo como marca e indicación geográfica de distintos productos, y la marca o la indicación geográfica es notoriamente conocida. La protección de las marcas notoriamente conocidas, es decir, la protección de dichas marcas contra el registro o utilización de signos similares en relación con productos o servicios distintos, está bien establecida en el derecho internacional y, en particular, se ocupa de ella el Artículo 6bis del Convenio de París, los Artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y los Artículos 2 a 4 de la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas, de 1999. Sin embargo, la protección internacional de las indicaciones geográficas notoriamente conocidas,

en el sentido de la protección de dichas indicaciones geográficas contra su utilización no autorizada en productos distintos, no se ha desarrollado de la misma manera, aunque se conoce desde hace tiempo la existencia del problema (véase *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Melbourne, 1995, publicación N° 739 de la OMPI, página 199).

### III. Planteamientos existentes

59. Las reivindicaciones concurrentes relativas al derecho sobre un signo dado, ya sea en calidad de marca o de indicación geográfica, pueden examinarse al menos desde dos perspectivas distintas, a saber, desde el punto de vista del derecho de marcas o desde el punto de vista del derecho aplicable a las indicaciones geográficas. La mejor manera de describir el primer enfoque consiste en efectuar la cuestión siguiente: “¿Puede un signo particular constituir una marca válida en un territorio dado, si, al mismo tiempo, se reivindica que este signo constituye, en este territorio, una indicación geográfica?” La cuestión que caracteriza el segundo enfoque sería la siguiente: “¿Puede un signo particular constituir una indicación geográfica en un territorio dado, si, al mismo tiempo, se reivindica que este signo constituye, en este territorio, una marca?” Debido a la variedad de conceptos jurídicos existentes en el campo de las indicaciones geográficas, resulta más complicado ilustrar el segundo enfoque.

#### a) Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho de marcas

60. Por regla general, las marcas no deben ser descriptivas o engañosas. En consecuencia, no podrán protegerse las marcas que consistan en una indicación geográfica o contengan una indicación geográfica, si cabe la posibilidad de que la utilización de dichas marcas induzca a engaño en cuanto al verdadero origen de los productos respecto de los que se utiliza la marca. La legislación sobre marcas excluye de manera específica el registro de términos geográficos que puedan considerarse que constituyen una referencia al origen de los productos en cuestión. Esta exclusión del registro se basa habitualmente en determinar si el público entendería que un término geográfico utilizado como marca indica una conexión entre el origen de los productos y la marca. Sin embargo, cabe la posibilidad de utilizar términos geográficos como marcas, si esos términos son arbitrarios, como por ejemplo, el término “Antártica” referido a los plátanos (ejemplo tomado de la publicación N° 760 de la OMPI, página 166), ya que no se entendería que esa marca se refiere al origen de los productos con los que se utiliza. Además, cabe la posibilidad de utilizar un término geográfico como marca en los casos en que esa marca, a pesar de que en su origen fuera descriptiva, haya adquirido un carácter distintivo (o un significado secundario) gracias a su utilización.

#### b) Conflictos que surgen desde el punto de vista del derecho aplicable a las indicaciones geográficas

##### i) Competencia desleal y atribución engañosa

61. La legislación para la protección contra los actos de competencia desleal o atribución engañosa tiene por fin suministrar un recurso contra los actos comerciales ilícitos, como por ejemplo el efectuar alegaciones falsas o engañosas en el curso de las actividades comerciales. Como ya se ha señalado, el demandante en una demanda de atribución engañosa o de competencia desleal contra la supuesta utilización no autorizada de una indicación geográfica



debe demostrar, entre otras cosas, que dicha utilización de la indicación geográfica induce a engaño. Esto puede efectuarse únicamente demostrando que la indicación geográfica en cuestión ha adquirido un buen nombre o reputación.

62. En un conflicto sobre la utilización de una indicación geográfica, en el que la protección de la indicación geográfica se basa en la legislación relativa a la competencia desleal y la parte contraria reivindica los derechos de marca sobre esa indicación, resulta decisiva nuevamente la cuestión de si la utilización de la indicación geográfica por cualquiera de las dos partes induciría a engaño. Si la utilización de la marca consistente en la indicación geográfica induce a engaño en cuanto al origen de los productos respecto de los que se utiliza, dicha utilización constituiría competencia desleal o atribución engañosa y, por tanto, no debería permitirse. A su vez, esto traería consigo la invalidación de la marca en cuestión. Por otra parte, si la utilización de esa marca no induce a engaño, es probable que se rechacen los argumentos de atribución engañosa. Por supuesto, esto significa que, al mismo tiempo, la utilización de la marca por la parte contraria constituye una infracción de marca. Sin embargo, cabría observar que es posible que el caso no se presente de manera tan clara o rotunda. Este podrá ser el caso, por ejemplo, de una indicación geográfica dada que, debido a su utilización geográfica limitada, haya adquirido un buen nombre únicamente en una región limitada, mientras que la marca con la que podría entrar en conflicto es conocida a lo largo de todo el país. En ese caso, es bastante probable que se dé la coexistencia de ambos derechos, sujeta a ciertas condiciones en cuanto a su utilización y a la ampliación de dicha utilización.

ii) Marcas colectivas y de certificación

63. Cuando las indicaciones geográficas están protegidas en calidad de marcas colectivas o de certificación, su protección se rige por el derecho de marcas aplicable. Los conflictos relativos a los derechos de marcas concurrentes se resuelven con arreglo al derecho de marcas en aplicación del principio de prioridad. Dependiendo del derecho de marcas aplicable, los derechos de prioridad podrán otorgarse sobre la base de una solicitud anterior, de la utilización anterior o, en determinadas circunstancias, se otorgarán a la marca que haya sido la primera en convertirse en notoriamente conocida.

64. Teniendo en cuenta estos principios, no parece constituir un problema la solución de conflictos entre indicaciones geográficas protegidas en calidad de marcas colectivas o de certificación y las marcas individuales.

iii) Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas registradas

65. En virtud de un sistema de denominaciones de origen o indicaciones geográficas registradas, las indicaciones geográficas están protegidas en calidad de derechos *sui generis*. Cabe la posibilidad de que dichos sistemas prevean de manera explícita normas que habrán de aplicarse en los casos de reivindicaciones de un mismo término geográfico basado en un derecho de marca y en el derecho de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica registrada.

66. Dependiendo del régimen jurídico aplicable, es posible concebir distintas soluciones. Estas pueden variar desde la concesión de prioridad a las indicaciones geográficas registradas o a las denominaciones de origen protegidas sobre las marcas concurrentes hasta la solución opuesta, a saber, la concesión de prioridad a las marcas sobre las indicaciones geográficas

registradas o las denominaciones de origen protegidas que estén en concurrencia con la marca, dándose la posibilidad de una solución intermedia consistente en la coexistencia de los derechos concurrentes.

67. La concesión de prioridad a una marca sobre una denominación de origen o una indicación geográfica registrada que reivindique los derechos sobre el mismo signo depende de varios factores. Puede ser importante el hecho de que la marca en cuestión haya sido registrada o utilizada de buena fe antes de que se haya protegido la indicación geográfica, así como el hecho de que la marca en cuestión haya sido utilizada durante un largo período de tiempo y haya adquirido reputación y renombre. Para aplicar esos factores, las decisiones sobre la relación existente entre las marcas y las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas registradas se efectúan según las circunstancias de cada caso.

iv) Sistemas administrativos de protección

68. Normalmente, los sistemas administrativos de protección de las indicaciones geográficas no abordan directamente los conflictos que se producen entre las marcas y las indicaciones geográficas. Estos sistemas funcionan independientemente de las administraciones responsables del registro de marcas. Generalmente, garantizan que ciertas indicaciones geográficas no puedan utilizarse en relación con determinados productos. Este mecanismo de protección de las indicaciones geográficas puede utilizarse cuando se considere insuficiente la protección prevista en virtud de la legislación relativa a la competencia desleal. Un ejemplo de dicha situación puede consistir en la protección que, en virtud del Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros de la OMC han de suministrar a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, ya que la protección prevista en esa disposición deberá estar disponible incluso en los casos en que la utilización no autorizada de dicha indicación geográfica no induzca a engaño.

69. Cabe la posibilidad de que, en virtud de un sistema administrativo de protección, una marca que contenga o consista en una indicación geográfica no pueda utilizarse en relación con un determinado producto. Sin embargo, dicha decisión no guardaría relación con la validez de la marca en cuestión.

c) Acuerdos internacionales

70. No existen muchos acuerdos multilaterales internacionales sobre la propiedad intelectual que regulen expresamente la relación existente entre las marcas y las indicaciones geográficas. En el ámbito del presente estudio se examinarán dos acuerdos, a saber, el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC.

i) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional

71. En el Arreglo de Lisboa no se aborda directamente la cuestión en los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas. Un Estado parte en el Arreglo de Lisboa está obligado a proteger una denominación de origen registrada internacionalmente si no ha declarado, en el plazo de un año contado a partir de la recepción de la notificación del registro internacional, que no puede asegurar la protección en su país de esa denominación de origen (Artículo 5.3)).

Asimismo, deben indicarse los motivos de dicha declaración. Sin embargo, el Arreglo de Lisboa no especifica de por sí los motivos en los que puede basarse dicha declaración. Cabe la posibilidad de que no pueda protegerse una denominación de origen registrada internacionalmente en un Estado parte en el Arreglo de Lisboa debido a que se considera que esa denominación es un término genérico en dicho país o a que los derechos anteriores existentes entrarían en conflicto con esa denominación.

72. En la medida en que no se haya efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.3) en relación con una denominación de origen registrada internacionalmente, esa denominación de origen estará protegida de conformidad con el Artículo 3. Además, el Artículo 5.6) prevé que, si una denominación protegida en un país tras haberse efectuado su registro internacional fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, estos últimos tendrán derecho a utilizar esa denominación de origen durante un período adicional de dos años, contados a partir de la expiración del plazo de un año en el que puede efectuarse la declaración prevista en el Artículo 5.3), antes de que haya de terminarse dicha utilización.

ii) El Acuerdo sobre los ADPIC

73. La relación existente entre las marcas y las indicaciones geográficas se aborda en varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Artículos 22 y 23 establecen la norma general de protección de las indicaciones geográficas, así como su relación con las marcas. En el Artículo 24 se prevén ciertas excepciones a esas normas.

74. En el Artículo 22.3 figura la obligación de los miembros de la OMC que estén obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a denegar o invalidar, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

75. En el Artículo 23 se prevé la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, y en el Artículo 23.3 se estipulan las condiciones de esta protección adicional en relación con el registro de marcas. Así, los miembros de la OMC que apliquen el Acuerdo sobre los ADPIC están obligados a denegar o invalidar, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas. Es de resaltar que ha de preverse la protección de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas contra su registro en calidad de marcas, prevista en el Artículo 23.2, independientemente de que la utilización de dicha indicación geográfica como marca para dichos productos induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Por esta razón, el alcance ampliado de la protección prevista en el Artículo 23.2 se denomina asimismo protección “absoluta”.

76. En el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se enumeran varias excepciones a la obligación de los Miembros de la OMC de proteger las indicaciones geográficas de conformidad con los Artículos 22 y 23 del Acuerdo. Dos de los nueve párrafos del Artículo 24 se refieren expresamente a las marcas, a saber, el Artículo 24.5 y el Artículo 24.7. El primer párrafo constituye una norma sustantiva que trata de la relación existente entre las

marcas y las indicaciones geográficas, mientras que el segundo párrafo se refiere a ciertos aspectos de procedimiento para reivindicar los derechos de las indicaciones geográficas sobre las marcas y solicitar la invalidación de dichos derechos de marca. Además, en el Artículo 24.3 se prevé como norma general que, al aplicar la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, ningún miembro de la OMC reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

77. En el Artículo 24.5 se estipula que, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de la fecha de aplicación de las disposiciones sobre las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC en un Miembro de la OMC o antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, las medidas adoptadas para aplicar la mencionada sección del Acuerdo sobre los ADPIC no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

78. Cualquier solicitud formulada en virtud de la Parte II, Sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el uso o registro de una marca de fábrica o de comercio (probablemente una solicitud de prohibición del uso o de invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una indicación geográfica) deberá efectuarse dentro de los plazos previstos en el Artículo 24.7. El plazo será de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o cinco años a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro.

79. El Acuerdo sobre los ADPIC establece un marco para la solución de conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en los Miembros de la OMC, el inicio de la protección de las indicaciones geográficas en sus países de origen y el momento de la adquisición de derechos de marca de buena fe respecto de signos idénticos o similares a las indicaciones geográficas, que se utilicen en productos respecto de los que la indicación geográfica respectiva cuente con protección. Junto con las otras excepciones del Artículo 24, Parte II, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona soluciones equilibradas a los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas.

d) Resoluciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales

80. Varias organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales han abordado la cuestión de los conflictos existentes entre las marcas y las indicaciones geográficas. En el Anexo figuran los nombres de las organizaciones, junto con los resúmenes de los textos que han adoptado y que se han considerado pertinentes en relación con el presente documento.

#### IV. Conclusión

81. Teniendo debidamente en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes, se invita al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas a expresar de qué manera debería proseguirse la labor con miras a complementar los marcos jurídicos internacionales existentes para la solución de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, y/o la aplicación práctica de esas disposiciones.

82. En particular, se invita a formular comentarios sobre la aplicación del principio de la prioridad para decidir sobre las reivindicaciones en pugna respecto de un mismo signo, utilizado por partes distintas como marca y como indicación geográfica para distinguir productos idénticos o similares. En otras palabras, la parte que hubiese adquirido en primer lugar los derechos sobre el signo en un territorio determinado debería estar facultada para impedir la utilización de ese signo por la otra parte (principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”; véanse las resoluciones de la AIPPI y la INTA, en el Anexo, páginas 2 y 3).

### PARTE B: CONFLICTOS ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS HOMÓNIMAS

#### I. Indicaciones geográficas homónimas

83. El término homónimo está definido en el *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (décima edición) como “una de dos o más palabras de igual ortografía y pronunciación, pero diferente significación”. Esta definición enfoca con precisión los problemas creados por la utilización de indicaciones geográficas homónimas, es decir, dos o más indicaciones geográficas idénticas utilizadas para designar el origen geográfico de productos originarios de países distintos. Los casos más frecuentes de indicaciones geográficas homónimas atañen a los nombres de regiones que se encuentran en países distintos. Un ejemplo pertinente sería una zona situada a lo largo de un río que atraviesa varios países, como el Rin.

#### II. Conflictos entre indicaciones geográficas homónimas

84. Por lo general, los conflictos surgen cuando los productos para los que se utilizan indicaciones geográficas homónimas se venden en el mismo mercado. El problema se acentúa cuando las indicaciones geográficas homónimas en cuestión se utilizan respecto de productos idénticos. Debería ser posible utilizar de buena fe esas indicaciones geográficas, puesto que una indicación designa el origen verdadero del producto para el que se utiliza.

85. Sin embargo, la utilización concurrente de indicaciones geográficas homónimas en el mismo territorio podría ser problemática si los productos para los que se utiliza una indicación geográfica presentan cualidades y características específicas de las que carecen los productos para los que se utiliza el homónimo de esa indicación geográfica. En este caso, la utilización de indicaciones geográficas homónimas induciría en error, pues no se satisfacen las expectativas en cuanto a la calidad de los productos para los que se utiliza la indicación geográfica homónima.

### III. Enfoques existentes

#### a) Derecho nacional y regional

86. Debido a la variedad de conceptos jurídicos que se aplican a la protección de las indicaciones geográficas, en el plano nacional y regional, no sorprende que los conflictos entre indicaciones geográficas homónimas se aborden de maneras distintas. Además, con frecuencia esta situación ni siquiera está regulada expresamente. Sin embargo, las soluciones aplicadas actualmente parecen tener como mínimo una característica común, a saber, que no se permite la utilización concurrente de indicaciones geográficas homónimas que pudiera inducir al público en error respecto de la naturaleza o de ciertas cualidades del producto para el que se utiliza la indicación geográfica. (En el documento de la OMC IP/C/13, pregunta 14, y las respuestas a esa pregunta que figuran en el documento de la OMC IP/C/117 y sus adiciones se encontrarán otras referencias sobre las indicaciones geográficas homónimas para los vinos en ciertos Miembros de la OMC).

#### b) Acuerdos internacionales

87. El Artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC trata expresamente de la situación de las indicaciones geográficas homónimas para los vinos. Este Artículo dispone que la protección se concederá a cada indicación geográfica con la condición de que no dé al público una idea falsa de que los productos para los que se utiliza se originan en el territorio de otro Miembro de la OMC. Cabe destacar que el Artículo 23.3 se aplica únicamente a las indicaciones geográficas homónimas para los vinos. Esta disposición no abarca las indicaciones geográficas para otros tipos de productos.

88. La segunda frase del Artículo 23.3 deja a los Miembros de la OMC la libertad de determinar las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y los consumidores queden protegidos contra las prácticas engañosas.

#### c) Resoluciones y recomendaciones de las organizaciones intergubernamentales y las ONG

89. Por lo que respecta a la labor de las organizaciones intergubernamentales y las ONG sobre la cuestión de las indicaciones geográficas homónimas, cabe mencionar la resolución ECO/REGLT/98/74, de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que trata de esta cuestión. En el Anexo figura un resumen del contenido de esa resolución.

IV. Conclusión

90. En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce que deberían protegerse las indicaciones geográficas homónimas para los vinos, permitiendo así su coexistencia que, sin embargo, queda sujeta a la protección de los consumidores contra la utilización de las indicaciones geográficas engañosas, es decir, las que son literalmente verdaderas, pero podrían inducir en error respecto del verdadero origen de los productos para las que se utilizan. Por lo tanto, podría examinarse la posibilidad de extender este principio a todas las indicaciones geográficas, con independencia del tipo de productos para las que se utilizan.

[Sigue el Anexo]

En el presente anexo figura un panorama de los principios propuestos por las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales para la solución de los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, y entre indicaciones geográficas homónimas.

### LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (OIV)

En 1994, la Asamblea General de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV)<sup>3</sup> adoptó la Resolución-O.I.V./ECO 3/94, que trata de la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas (la Resolución no se refiere a “indicaciones geográficas”, sino que utiliza la terminología más específica adoptada por la OIV, a saber, “denominaciones de origen reconocidas”, “indicaciones geográficas reconocidas” y “denominaciones tradicionales reconocidas”).

En la Resolución- O.I.V./ECO 3/94, se invita a los Estados miembros de la OIV “a poner en práctica los instrumentos jurídicos adecuados, en virtud de su legislación y reglamentos, para asegurar un nivel equitativo de protección para las denominaciones de origen reconocidas, las indicaciones geográficas reconocidas, las denominaciones tradicionales reconocidas y las marcas, de conformidad con los principios establecidos [en la Resolución]”. La esencia de los principios expuestos en esa Resolución se encuentra en sus considerandos que establecen lo siguiente:

- se tendrán en cuenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC (considerandos segundo y tercero);
- la necesidad de conceder un nivel equitativo de protección a las indicaciones geográficas y las marcas (considerando cuarto);
- el principio de que, de haber buena fe, la protección de las marcas y las indicaciones geográficas estará determinada por la prioridad en el reconocimiento de la indicación geográfica en el país de origen, el registro de la marca o su utilización en países en que los derechos derivan de la utilización, de conformidad con la legislación nacional. Asimismo, se tendrán en cuenta la reputación y el carácter distintivo de una indicación geográfica y una marca, con arreglo a la legislación nacional o regional (considerando quinto);
- para garantizar su propia evolución, una marca o indicación geográfica no podrá valerse de la reputación ni de derechos de propiedad intelectual ya adquiridos por una o por la otra (considerando sexto);
- la necesidad de evitar cualquier perjuicio, menoscabo o debilitamiento de una marca o indicación geográfica (considerando séptimo);

---

<sup>3</sup> La OIV es una organización intergubernamental fundada en 1924, que cuenta actualmente con 45 Estados miembros.



- la elección de una marca por su titular está sujeta a las condiciones pertinentes del derecho de marcas; la indicación geográfica es el nombre geográfico (denominación de origen reconocida, indicación geográfica reconocida) o el nombre tradicional (denominación tradicional reconocida) que designa el lugar de origen del producto (considerando octavo);
- sin perjuicio de los casos litigiosos, no se permitirá la utilización de dos designaciones idénticas o similares a la vez como marca y como indicación geográfica (considerando noveno).

En 1999, la Asamblea General de la OIV adoptó la Resolución ECO/3/99, que trata de las indicaciones geográficas homónimas. En particular, en la resolución se dispone lo siguiente:

- se tiene en cuenta el Artículo 23.3) del Acuerdo sobre los ADPIC (considerando primero);
- se define la homonimia de una indicación geográfica para designar un vino o una bebida espirituosa de origen vitivinícola, como la utilización sobre el territorio de varios países de una denominación común cuya ortografía y/o pronunciación son idénticas o similares;
- se recomienda a los Estados miembros de la OIV, cuando fijen reglas para diferenciar las indicaciones homónimas que abarca la Resolución, que tengan en cuenta lo siguiente (recomendación):
  - el reconocimiento oficial de utilización de la indicación por el país de origen;
  - el período de utilización de la indicación;
  - si la utilización se ha hecho de buena fe;
  - la importancia de la presentación de las indicaciones homónimas en el etiquetado y la publicidad;
  - el fomento de la mención de informaciones distintivas necesarias y suficientes para evitar la confusión del consumidor.

#### LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (AIPPI)<sup>4</sup>

En su trigésimo séptimo Congreso, celebrado en mayo de 1998, en Río de Janeiro (Brasil), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial adoptó, *inter alia*, una resolución en que se trata la cuestión de las indicaciones geográficas (Resolución sobre la Cuestión Q 62). Esta Resolución se adoptó sobre la base de una Resolución anterior que se ocupaba del mismo tema, adoptada por el Comité Ejecutivo de la AIPPI en Copenhague, en 1994 (Resolución sobre la Cuestión Q 118). Por lo que respecta a la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, resultan de interés las siguientes partes de la resolución:

---

<sup>4</sup> La AIPPI es una organización internacional no gubernamental de profesionales, académicos y titulares de propiedad intelectual.

- se define la expresión indicación geográfica como una indicación que identifica un producto como procedente del territorio de un estado, o una de una región o localidad de dicho territorio, siempre que una determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea esencialmente atribuible a su origen geográfico. A los efectos de esa resolución, se entenderá que la indicación geográfica incluye la denominación de origen (considerando tercero);
- se afirma el principio de que podrá denegarse la protección de una marca si ésta es idéntica o similar a una indicación de procedencia o denominación de origen renombrada, aun cuando los productos o los servicios no sean similares, si el uso de dicha marca supone una ventaja indebida o va en detrimento del carácter distintivo o de la reputación de la indicación o denominación (apartado B.2.);
- se toma nota del concepto según el cual “el primero en el tiempo tiene prioridad en el derecho” como un posible principio orientador para la solución de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas (apartado B.3., segundo párrafo);
- se recomienda que al menos debería aplicarse el principio de “coexistencia” expresado en el Artículo 5.3 de la Resolución de Copenhague, que recomienda a su vez, en principio, la coexistencia entre una indicación geográfica y una marca anterior, a menos que la marca haya adquirido una reputación o un renombre con anterioridad a la fecha en que la indicación de procedencia o denominación de origen hayan sido amparadas o reconocidas como tales, en cuyo caso debería rechazarse la protección de la indicación geográfica. No obstante, ello no debería impedir el uso de la indicación geográfica para indicar el origen geográfico de los productos o servicios, con arreglo a las condiciones indicadas en el párrafo 3.1 de la Resolución de Copenhague (apartado B.3., segundo párrafo);
- se afirma el principio de que las indicaciones geográficas existentes no podrán ser objeto de apropiación como marcas individuales, y deberán permanecer disponibles para todos aquellos que tengan derecho a usarlas (apartado B.5.).

#### LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA)<sup>5</sup>

En 1997, la Junta de Directores de la INTA adoptó una Resolución que trata de la protección de las indicaciones geográficas y las marcas. En particular, la Resolución dispone lo siguiente:

- en la solución de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas se respalda el criterio de la prioridad, según el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

---

<sup>5</sup> La Asociación Internacional de Marcas es una organización internacional no gubernamental de titulares de marcas y profesionales de actividades conexas.

LA LIGA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE COMPETENCIA (LIDC)<sup>6</sup>

En noviembre de 1998, la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC) adoptó una Resolución relativa a las indicaciones geográficas en que se aborda la cuestión de la protección internacional de las mismas. Sin embargo, la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, así como entre indicaciones geográficas homónimas, no se trata expresamente.

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>6</sup> La Liga Internacional del Derecho de Competencia es una asociación científica independiente suiza.