

OMPI



SCT/8/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de abril de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Octava sesión

Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002

ADENDA DEL DOCUMENTO SCT/6/3 REV. (INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
ANTECEDENTES, NATURALEZA DE LOS DERECHOS, SISTEMAS VIGENTES DE
PROTECCIÓN, Y OBTENCIÓN DE UNA PROTECCIÓN EFICAZ EN OTROS PAÍSES)

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En su séptima sesión, celebrada en Ginebra del 5 al 7 de diciembre de 2001, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) decidió que, para preparar los debates de la octava sesión del Comité Permanente, la Oficina Internacional debería revisar el documento SCT/6/3 con arreglo a los comentarios formulados por las delegaciones sobre ese documento durante la séptima sesión, y completar el documento SCT/6/3 revisado, con una adenda relativa a las siguientes cuestiones, que no es exhaustiva: definición de indicaciones geográficas, protección de las indicaciones geográficas en su país de origen, protección de las indicaciones geográficas en el exterior, términos genéricos, conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, e indicaciones geográficas homónimas.

2. Las cuestiones mencionadas en el párrafo anterior y se han tratado en los documentos SCT/5/3 (Posibles soluciones a los conflictos que pueden plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas) y SCT/6/3 Rev. (Indicaciones geográficas: antecedentes históricos, naturaleza de los derechos, sistemas

vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países). El presente documento ofrece información adicional de naturaleza principalmente técnica con respecto a los temas siguientes: definición de indicación geográfica, protección de las indicaciones geográficas en el país de origen, protección de las indicaciones geográficas en el exterior, y términos genéricos.

3. Por lo que respecta a los conflictos entre las indicaciones geográficas y las marcas, y las indicaciones geográficas homónimas, se remite al documento SCT/5/3, que aborda esas cuestiones en detalle.

4. En el presente documento, muchas de las afirmaciones generales se ilustran haciendo referencia a determinada legislación nacional o regional. Sin embargo, cabe observar que esas referencias sirven para ilustrar, y que la información presentada no refleja necesariamente la situación jurídica general en el país o los países en cuestión.

II. LA DEFINICIÓN DE INDICACIÓN GEOGRÁFICA

5. La definición de la materia en cuestión se plantea regularmente en todo debate sobre las indicaciones geográficas; se relaciona directamente con la terminología aplicable. Como se señala a partir del párrafo 3 del documento SCT/6/3 Rev., la definición de la expresión “indicación geográfica” en el plano internacional es relativamente reciente, con la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en 1994. Antes de la celebración de ese Acuerdo, “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen” eran las expresiones y conceptos jurídicos utilizados durante más de 100 años en la esfera que suele denominarse ahora “indicaciones geográficas”. Además, en las negociaciones internacionales mantenidas bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se utilizaba anteriormente la expresión “indicación geográfica” para designar tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen; pero hoy en día tiene el significado preciso que se desprende del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Sin embargo, “indicación geográfica”, “indicación de procedencia” y “denominación de origen” no son las únicas expresiones en uso. Por ejemplo, en la resolución ECO 2/92 de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) figuran definiciones de las expresiones “indicaciones geográficas reconocidas”, “denominaciones de origen reconocidas”, y se menciona la expresión “denominación tradicional reconocida”, sin definirla. Otro ejemplo sería el Reglamento (CEE) del Consejo, de 14 de julio de 1992, aplicable en los 15 Estados miembros de las Comunidades Europeas y que define expresiones “denominación de origen” e “indicación geográfica”.

7. La terminología en uso está variada, al compilar las respuestas a un cuestionario sobre indicaciones geográficas distribuido entre los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Secretaría de esa Organización decidió no utilizar la expresión “indicación geográfica” en el documento resumen, como denominador común de las distintas expresiones mencionadas en las respuestas al cuestionario y en relación con las diferentes definiciones de la materia que pueden ser objeto de protección.¹ En ese documento resumen se explica que, puesto que la expresión “indicación geográfica” poseía un significado concreto

¹ Documento de la OMC IP/C/W/253.

con arreglo al Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, debía utilizarse como denominador común a una expresión no definida, para evitar cualquier apreciación de perjuicio de los derechos y obligaciones de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A tal efecto, en ese documento resumen, se utilizó la expresión “indicaciones de origen geográfico”.²

8. La cuestión de las definiciones y el término lo que a aplicar también se planteó durante la séptima sesión del SCT. Se señaló que, en el contexto de la labor del SCT, la expresión “indicaciones geográficas” debía utilizarse con el significado jurídico preciso que se desprende del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. También se señaló que no parecía prudente crear nuevas definiciones en esa esfera. Además, se dijo que, con independencia de la definición utilizada, era importante que se cumpliera con los elementos de fondo del concepto de indicaciones geográficas protegidas, es decir, que la indicación se utilizaba para demostrar un vínculo entre el origen del producto al que se aplicaba y determinadas características que el producto tiene en su origen.³

9. Parece importante examinar atentamente, durante la labor futura, las distintas expresiones y conceptos jurídicos aplicables. En particular, las expresiones utilizadas y su ámbito exacto de aplicación deberán definirse al comenzar cualquier intento de fijar normas de aplicación internacional en esa esfera.

III. LA PROTECCIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA EN SU PAÍS DE ORIGEN

10. La protección de una indicación geográfica en su país de origen merece particular atención, puesto que la indicación geográfica representa el vínculo entre las características determinadas de la reputación de un producto y su origen geográfico. Los productos para los que se utiliza una indicación geográfica deben producirse necesariamente en un determinado lugar. El tamaño del lugar de origen podrá oscilar entre un pequeño viñedo y todo un país; lo que importa es que el producto se vincule a ese lugar, es decir que no puede producirse en ningún otro lugar.

11. El principio de independencia de los derechos como se lo expresa, por ejemplo, en los Artículos 4 bis y 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial respecto de las patentes y las marcas, respectivamente, no parece poder aplicarse a las indicaciones geográficas. La dependencia de una indicación geográfica protegida respecto de la protección en su país de origen queda demostrada además por el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC y por el sistema de registro internacional que establece el Arreglo de Lisboa.

12. El Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que en virtud de ese Acuerdo no se impone a los Miembros de la OMC la obligación de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas hoy y de dejar de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en esos países. Cabe observar que en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no figura una definición de la expresión “país de origen”.

² Documento de la OMC IP/C/W/253, párrafo 6.

³ SCT/7/4 Prov., párrafos 19 y 20.

13. El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional crea un sistema de protección de las denominaciones de origen también en el plano internacional. ⁴Una denominación de origen podrá ser objeto de registro y protección internacional en los países de la Unión de Lisboa si yase encuentra protegida como tal en un país de origen, que también deberá ser miembro de esa Unión. El país de origen se define en el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa como aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien a 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.
14. La protección de una indicación geográfica en un país de origen se obtiene de conformidad con la legislación y las normas aplicables en el ámbito nacional. En la Parte C del documento SCT/6/3 Rev. se describen en detalle los distintos enfoques vigentes en materia de protección de las indicaciones geográficas. A continuación se describen los requisitos jurídicos y técnicos que deben satisfacerse para obtener protección para una indicación geográfica en determinados sistemas.
15. Se hace referencia a determinados mecanismos para proteger las indicaciones geográficas, con una descripción resumida de las características más significativas de algunos de esos sistemas, sin pretender reflejar cada detalle ni representar todos los medios de protección vigentes. Se ofrece información acerca de los títulos *sui generis* de protección, como las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas registradas, y de la protección de las indicaciones geográficas mediante las marcas de certificación. Por razones de acceso a la información, la descripción se limita a los medios normativos de protección y no abarca tipos de protección basados en el *common law* o el incumplimiento civil, como las acciones por competencia desleal o atribución engañosa.
16. Por lo general, las denominaciones de origen protegidas se adoptan tras un procedimiento administrativo en el que intervienen los productores, los consumidores y las administraciones, y se publican en un boletín oficial gubernamental. Por ejemplo, en Francia, lleva adelante el procedimiento una oficina nacional denominada Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO). El Instituto incluye tres Comités Nacionales, cada uno encargado de un grupo de productos y compuesto por representantes de los productores, la administración y los consumidores. Los Comités dan su opinión sobre las denominaciones de origen propuestas para la protección, en particular, delimitan la zona de producción y reconocen la protección para la denominación de origen propuesta. ⁵
17. En Francia, se obtiene protección para una denominación de origen mediante un *décret*, publicado en el *Journal officiel de la République française*. El decreto define la zona de producción, los métodos de producción aplicables (que podrán incluir detalles técnicos como, en el caso de los productos agrícolas, normas de siembra, irrigación o cosecha), los métodos prescritos de elaboración y los requisitos de etiquetado.
18. Una indicación geográfica también puede protegerse mediante una norma *ad hoc*, antes que mediante un procedimiento administrativo estándar en el que intervengan organismos gubernamentales especializados. Un ejemplo de este tipo de protección de las indicaciones geográficas es la Orden suiza que rigió la denominación "Switzerland" o "Swiss" para los

⁴ SCT/6/3 Rev., párrafo 50 en adelante.

⁵ Artículos L. 115a19 y L. 115a20 del Código Francés de Protección del Consumidor.

relojes. La Orden define en detalle las condiciones de uso de los términos “Swiss” y “Switzerland” para los relojes, incluyen normas precisas de etiquetado y sientan las bases de las sanciones para los casos de incumplimiento de las normas prescritas.

19. Otro ejemplo de un sistema de protección de indicaciones geográficas que tiene un fundamento normativo es la Ley de Empresas Productoras de Vino y Aguardiente de Australia, de 1980, que permite el registro de indicaciones geográficas relacionadas con el vino. La ley crea un órgano denominado Comisión de Indicaciones Geográficas, con competencia para decidir sobre las indicaciones geográficas de los vinos, en lo relativo a regiones y localidades de Australia. Al decidir acerca de una indicación geográfica, la Comisión deberá consultar a los productores y podrá consultar a cualquier otra organización o persona, según lo crea conveniente. Además, deberá señalar los límites de la zona o zonas en la región o localidades a las que se refiere la decisión y determinar la palabra o expresión que habrá de utilizarse para indicar esa zona o zonas. Se emite una primera decisión provisional, que se publica junto con una invitación a formular comentarios. Posteriormente, la Comisión emite una decisión final y la publica.⁶

20. En los casos en que la protección de una indicación geográfica se obtiene en forma de marca de certificación registrada, se aplicarán los procedimientos relativos al registro de marcas. La autoridad competente suele ser una administración nacional o regional facultada a tramitar solicitudes de registro de marcas; por lo general, se tratará de una oficina de marcas. Las marcas de certificación difieren de las marcas en varios aspectos: principalmente, el titular de una marca de certificación no está facultado a utilizarla, y la marca de certificación notiene por finalidad distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.⁷

21. Una solicitud de registro de una marca de certificación, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, deberá contener lo que se denomina “declaración de certificación”, que podrá consistir en la indicación de un origen regional particular de los productos. Un ejemplo concreto de una declaración de certificación sería el siguiente: “La marca certifica que se trata de queso de pasta azul moldeado que se produce dentro de los límites de los condados de Leicestershire, Derbyshire y Nottinghamshire, en Inglaterra, sin aplicar presión, recubierto por su propia cáscara, y realizado en hormas cilíndricas, a partir de leche entera producida por ganadería de leche en inglés.”⁸

22. Uno de los elementos que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) examina en una solicitud de registro de marca de certificación es si el solicitante está facultado a ejercer el control de un término geográfico. El Artículo 1306.02.b) del Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (TMEP) de la USPTO declara a este respecto: “Si un término geográfico se utiliza como marca de certificación, deben tenerse en cuenta dos elementos: en primer lugar, todas las personas de la región deberán conservar la libertad de utilizar ese término, y, en segundo lugar, habrá que impedir abusos o usos ilegales de la marca que perjudicarían a todas las personas facultadas a utilizarla. Normalmente, no es un particular quien se encuentra en las mejores condiciones para cumplir esos objetivos en

⁶ Se obtendrán mayores detalles procesales en *Australian Wine and Brandy Corporation Amendment Act*, 1993, Artículo 40N. en adelante.

⁷ Las características básicas de las marcas de certificación se explican en el documento SCT/6/3 Rev, Capítulo C. III.a).

⁸ Marca de certificación de los EE.UU., Número de registro 0921358.

formasatisfactoria.El gobiernodeunaregiónseríalaautoridadlógicaparacontrolarelusodelnombredelaregión.El gobierno, directamenteo medianteunórgano enquiénhubiese delegadoesaautoridad, estaríaafacultadoparapreservarelderechodetodas laspersonasy para impedir elabusooelusioilegal delamarca”.

IV. LAPROTECCIÓNDELASINDICACIONESGEOGRÁFICASENELEXTERIOR

23. Porlogenera l,laproteccióndelasindicacionesgeográficasenelexteriorpuede obtenersecomoconsecuenciadeacuerdosinternacionalesbilateralesomultilaterales.La informaciónsobrelosacuerdosbilateralesymultilaterales,enparticularsobrelConveniodel París,elArreglodeMadridrelativoalarepresióndelasindicacionesde procedenciafalsaso engañosasenlos productos,elArreglodeLisboarelativoalaProtecciónde las DenominacionesdeOrigenysuRegistroInternacional,yelAcuerdosobrelosAD PIC, figuranenelCapítulo DdeldocumentoSCT/6/3Rev.Acontinuaciónfigurainformación complementariaacercadeesetipodeinstrumentosinternacionales,ydelaprotecciónprevista enacuerdosregionalesqueinteresanalospaísesqueparticipanend ichosinstrumentos.

24. Atítulodeejemplodeunacuerdobilateralcelebradoenfecharelativamente reciente, relativoalcomerciodevinoentredossociosy,entreotrascosas,alasin indicaciones geográficas,eldocumentoSCT/6/3Rev.citaelA cuerdoentreAustraliaylaComunidad EuropeasobrelComerciodeVino,ysuProtocolo,queentraronenvigorel 1de marzo de 1994.El título IIdelAcuerdosedenomina“Protecciónrecíprocadelasdenominaciones delosvinosydisposicionesafinessobr edescripciónypresentación”,yelArtículo 6dispone losiguiente:

“1. LasPartescontratantestomarántodas lasmedidasnecesarias,conarregloal presenteAcuerdo,paralaprotecciónrecíprocadelasdenominacionesenunciadasenel artículo7,emplead asparaladescripciónypresentacióndevinosoriginariosdel territoriodelasPartescontratantes.CadaPartecontratanteproporcionaráa lasPartes interesadaselmarcojurídiconecesarioconelfindeevitareleempleodeunaexpresión tradicionaloun aindicacióngeográfica parala identificacióndelosvinosenelcasode caldosquenoseanoriginariosdellugarevocadopor laindicacióngeográfica deque se trate.

2. Laproteccióndelasdenominacionescontempladaenelapartado 1serátambién aplicableinclusocuandoseindiqueelorigenrealdelvinooseempleelatradsucciónde laindicacióngeográficaolaexpresióntradicional,oladenominaciónvayaacompañada porexpressionestalescomo«clase»,«tipo»,«estilo»,«imitación»,«método»o similares.

3. Laproteccióncontempladaenlosapartados 1y2seentenderásinperjuiciodelas disposicionesdelapartado 5delartículo 7ydelos artículos 8y 11.

⁹ NotadelaSecretaría: losArtículos 7.5)y 8delAcuerdoserefierenalmomento enqueentrará envigorla protecciónyalestablecimiento deperiodos detransiciónparalaeliminacióngradual dedeterminadasexpresiones tradicionales(Artículo 7.5)),laaplicación deperiodos de transiciónpara elusode ciertasdenominaciones(Artículo 8),ylascondiciones deusodela denominaciónde unavariedad de vid parapresentar unvino(Artículo 11).

4. Se denegaré el registro de las marcas de vinos que contengan o estén compuestas por una indicación geográfica o expresión tradicional que identifique el vino de la forma contemplada en el artículo 7 o en caso de que la legislación nacional permita dicho registro, éste se anulará a petición de una parte interesada con respecto a los vinos que no sean originarios:

- a) del lugar a que se refiera la indicación geográfica, o
- b) del lugar en el que se ha empleado tradicionalmente la expresión tradicional.

5. En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:

a) cuando una indicación protegida de una Parte contratante sea idéntica a una indicación protegida de la otra Parte contratante, se proporcionará protección a las dos indicaciones, siempre que la denominación geográfica en cuestión se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, y que el vino no se presente a los consumidores de manera engañosa como originario del territorio de la otra Parte contratante;

b) cuando una indicación protegida de una Parte contratante sea idéntica a una denominación geográfica situada fuera de los territorios de las Partes contratantes, dicha denominación podrá emplearse para describir y presentar un vino producido en la zona geográfica a que se refiere, siempre que la denominación geográfica en cuestión se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y el vino no se presente a los consumidores de manera engañosa como originario del territorio de la Parte contratante de que se trate. En tal caso, las Partes contratantes determinarán las condiciones prácticas para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión, teniendo en cuenta que es necesario garantizar un tratamiento justo a los productores afectados y que no debe inducirse a error a los consumidores.

6. Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los consumidores.

7. Con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, las Partes contratantes no quedan obligadas a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte contratante que no esté protegida en su país de origen, hay a dejado de estar protegida en su país de origen o hay a caído en desuso en dicho país.

25. En cuanto a los acuerdos regionales para la protección de las indicaciones geográficas, puede hacerse referencia al Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y a la decisión 486 de la Comunidad Andina (por lo que respecta a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia). El presente documento trata de algunos de los elementos de esos regímenes de protección, pero no intenta dar una descripción exhaustiva.¹⁰

¹⁰ Se encontrarán referencias más detalladas en *Protection of Geographical Indications in the European Union*, de Susana Pérez, en *Symposium on the International Protection of*

26. El Reglamento de la Comunidad Europea 2081/92 (“el Reglamento”) se aplica a los Estados miembros ¹¹ de la Unión Europea. Crea un régimen común para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen para los productos agrícolas y alimenticios mediante un registro central en el ámbito de la Comisión de las Comunidades Europeas. El procedimiento de registro se fija en los Artículos 5 a 7 del Reglamento. Una solicitud de registro de un denominación de origen o de una indicación geográfica debe cumplir ciertos requisitos de forma y de fondo; en particular, la solicitud debe contener información acerca de la autoridad competente del Estado miembro de la UE por conducto de la cual se presenta la solicitud, información acerca de la agrupación solicitante, una indicación del tipo de producto, una especificación del producto que indique su nombre, su descripción, una descripción de la zona geográfica de producción de que se trate, información sobre cómo se demuestra que el producto es originario de esa zona, sobre el método de producción, una descripción de la relación entre el producto y sus características especiales, que sean atribuibles a su origen geográfico, una indicación del organismo supervisor competente y los requisitos aplicables respecto de etiquetado. 15

27. La solicitud de registro se presenta a la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea de que se trate, que la examina y la envía a la Comisión de las Comunidades Europeas. Finalmente, el procedimiento concluye con el registro de la indicación geográfica o denominación de origen y su publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas. Una indicación geográfica o denominación de origen registrada tiene el mismo efecto jurídico en los 15 Estados miembros de la Unión Europea.

28. La decisión 486 de la Comunidad Andina, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2000, modifica el régimen común sobre protección de la propiedad industrial para todos los Estados miembros de la Comunidad Andina. ¹² El título 12 de la Decisión 486 trata de las indicaciones geográficas. Los Capítulos I y II se refieren a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia. Por lo que respecta al ámbito de aplicación de la Decisión 486 pertinente a las indicaciones geográficas, cabe observar que no existe una limitación respecto de ciertos tipos de productos, y que pueden protegerse denominaciones de origen para productos naturales, agrícolas, para artesanías o productos industriales, con sujeción a las condiciones generales de protección. ¹³

29. En cuanto al procedimiento aplicable respecto de la protección de un denominación de origen, ésta debe ser declarada por la autoridad nacional competente del Estado miembro de que se trate. Una vez que un denominación de origen está protegida como tal en su país de

[Continuación del anotado de la página anterior]

Geographical Indications in the Worldwide Context, Eger, 1997, publicación de la OMPI N° 760; *Protection of Geographical Indications: The Approach of the European Union*, de François Vital, en *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, 1999, publicación de la OMPIN° 764; *Some Observations on the Protection of Appellations of Origin in Emerging Economies: The Andean Community*, de Luis Alonso García Muñoz -Nájar, documento de la OMPI WIPO/GEO/MVD/01/6.

¹¹ Los Estados miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

¹² Los Estados miembros de la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

¹³ Artículo 212 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

origen, podrá conferírsele protección en los demás Estados miembros, tras una solicitud formulada a talefecto por las partes interesadas o la autoridad pública correspondiente.

30. En el Capítulo D II.c) del documento SCT/6/3 Rev¹⁴ se refiere en parte al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y Su Registro Internacional. Según las estadísticas del año 2001, desde 1967 se habían registrado internacionalmente 843 denominaciones de origen, de las que 733 aún estaban en vigor.

31. En su decimoséptima sesión, celebrada en Ginebra del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001, la Asamblea de la Unión de Lisboa adoptó por unanimidad, con miras a su entrada en vigor el 1 de abril de 2002, una versión revisada del Reglamento de ese Arreglo.¹⁵

32. Al aplicar las mismas normas de procedimiento y requisitos formales a 20 estados, el Arreglo de Lisboa introduce de hecho un cierto grado de armonización en los procedimientos administrativos relativos a la protección de las denominaciones de origen en los Estados parte en el Arreglo. A título ilustrativo, se reproduce a continuación la Regla 5.2) y 3) del Reglamento del Arreglo de Lisboa, que describe el contenido obligatorio y facultativo de la solicitud internacional de registro de una denominación de origen:

2) *[Contenido obligatorio de la solicitud internacional]* a) En la solicitud internacional se indicarán:

- i) el país de origen;
- ii) el titular o los titulares del derecho a usar la denominación de origen, designados de forma colectiva o, si una designación colectiva es imposible, especificados por su nombre;
- iii) la denominación de origen para la que se solicita el registro, en el idioma oficial del país de origen, cuando el país de origen tenga varios idiomas oficiales, en uno o varios de dichos idiomas;
- iv) el producto al que se aplica la denominación;
- v) el área de producción del producto;
- vi) el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número del registro en virtud del cual la denominación de origen está protegida en el país de origen.

b) Cuando los nombres del titular o los titulares del derecho a usar la denominación de origen o del área de producción estén en caracteres no latinos, dichos nombres se indicarán mediante una transcripción en caracteres latinos.

¹⁴ El 15 de enero de 2002, eran parte en el Arreglo de Lisboa los siguientes 20 estados: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, República Checa, República de Moldova, Togo, Túnez y Yugoslavia.

¹⁵ Véase el documento de la OMPILI/A/17/1.

c) Cuando la denominación de origen esté en caracteres no latinos, la indicación a la que se refiere el apartado a) iii) deberá ir acompañada de una transcripción en caracteres latinos.

d) La solicitud internacional deberá ir acompañada de un atlas de registro cuyo importese establecen en la Regla 23.

3) [Contenido facultativo de la solicitud internacional] La solicitud internacional podrá indicar o contener:

i) la dirección del titular o titulares del derecho a usar la denominación de origen;

ii) una o varias traducciones de la denominación de origen, en tantos idiomas como lo desea la Administración competente del país de origen;

iii) una declaración sobre efectos de que no se reivindica la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen;

iv) una declaración según la cual se renuncia a la protección en uno o en varios países contratantes específicamente designados;

v) una copia, en el idioma original, de las disposiciones, las decisiones o el registro mencionados en el párrafo 2) a) vi).

33. En lo relativo a los países que confieren protección a las indicaciones geográficas mediante marcas colectivas de certificación, cabe observar que el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo contemplan el registro internacional de ese tipo de marcas. En particular, la Regla 9.4)x) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo establece que cuando la solicitud de base o el registro de base se refieren a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, en la solicitud internacional figurará una indicación de su efecto. Al 18 de enero de 2002, eran parte en el Arreglo y el Protocolo de Madrid 70 estados.¹⁶ A la misma fecha, se encontraban registradas en el registro internacional 1.019 marcas colectivas y tres marcas de certificación. Sin embargo, cabe recordar que no todas esas marcas colectivas y de certificación registradas sirven para certificar el origen geográfico de los productos para los que se las utilizan.

V. LOS TÉRMINOS GENÉRICOS

34. Los términos genéricos no poseen carácter distintivo alguno. En otras palabras, esos términos no pueden distinguirse de productos de distintas fuentes ni indicar un origen específico de los productos. Un signo podrá considerarse genérico por que describe el tipo de productos a los que se aplica, o por que con el tiempo ha perdido su carácter distintivo.

¹⁶ La lista completa de estados parte en el Arreglo de Madrid y su Protocolo figuraban en <http://www.wipo.int/treaties/docs/english/g-mdrd-m.doc>

35. En el contexto de las indicaciones geográficas, se entiende que los términos genéricos designan un tipo de producto, antes que un producto de determinado origen geográfico y ciertas cualidades o reputación atribuibles a ese origen. El hecho de que un término determinado se considere genérico dependerá de la percepción de los consumidores y el marco jurídico aplicable.

36. Por ejemplo, el Artículo 126 de la Ley de Marcas de Alemania dispone lo siguiente:

“1) A los efectos de la presente ley, se entenderá por indicaciones de origen geográfico los nombres de lugares, zonas, regiones o países, así como otras indicaciones o signos utilizados en el comercio para indicar el origen geográfico de los productos o servicios.

2) A los efectos del párrafo 1), los nombres, indicaciones o signos de naturaleza genérica no podrán protegerse como indicaciones de origen geográfico. Se considerará que las denominaciones de naturaleza genérica cuando -aunque contengan una indicación de origen geográfico de las que se indican en el párrafo 1) o derivende ella -han perdido su significado original y se utilizan con nombres de productos o servicios como designaciones o indicaciones de la clase, naturaleza, tipo o demás propiedades o características de los productos o servicios”.

37. La legislación nacional específica sobre términos genéricos puede limitarse a ciertos tipos de productos. Por ejemplo, el Título 27, Volumen 1, Parte IV del Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América, que establecen normas para el etiquetado y la publicidad del vino, de legal facultades en el funcionario correspondiente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, para determinar si un nombre de significado geográfico, que también sirve para designar una clase o un tipo de vino, ha pasado a ser genérico.¹⁷

38. Otro ejemplo de norma relacionada con los términos genéricos respecto de un determinado producto se encuentra el Artículo 11.18.3) de la Ley Canadiense de Aplicación del Acuerdo sobre la OMC. Esa disposición se titula “Excepción para nombres genéricos de vinos” e incluye una lista de denominaciones de vinos que no se consideran protegidas por la legislación canadiense en vigor sobre las indicaciones geográficas.

39. El enfoque respecto de los términos genéricos en un contexto regional puede ilustrarse haciendo referencia al Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1994, que muestra cómo trató la cuestión la Unión Europea. El Artículo 3.1) del Reglamento establece lo siguiente:

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

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

¹⁷ Véase el título 27 del Código de Reglamentos Federales §4.24(a)(1), titulado *Generic, semi-generic, and non-generic designations of geographic significance*.

Para establecerse un nombre pasado a ser genérico, se deberá tener en cuenta todos los factores y en especial:

- la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo;
- la situación en otros Estados miembros;
- las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes[...]"

40. Por lo que respecta a los acuerdos multilaterales, en el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC figuran referencias a los términos genéricos.

41. El Artículo 6 del Arreglo de Lisboa define el ámbito de protección de una denominación de origen registrada internacionalmente al disponer que esa denominación de origen no podrá ser considerada genérica en otros Estados parte en el Arreglo. El Artículo 6 dice lo siguiente:

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

42. El Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a los términos genéricos como una excepción a la obligación general de los miembros de la OMC de otorgar protección a las indicaciones geográficas, con arreglo a los Artículos 22 y 23. El Artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC no utiliza el término “genérico”, pero suele considerarse como la excepción relativa a los términos genéricos.¹⁸ Disponen lo siguiente:

“6. Nada del previsto en esta Sección [Sección 3, Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC] obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada del previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

[Fin del documento]

¹⁸ Véase, por ejemplo, la publicación de la OMPIN^o 760, página 42.