

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/134

11 de marzo de 1999

(99-0979)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

## **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

Se ha recibido de la delegación de los Estados Unidos, con fecha 17 de febrero de 1999, el siguiente posible método de reconocimiento nacional de las indicaciones geográficas mediante el cual los Miembros de la OMC presentarían una lista de las indicaciones geográficas protegidas a nivel nacional.

### **REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS SUJETAS A REGÍMENES DE DERECHO DE AUTOR COMO MARCAS COLECTIVAS O MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

Existen muchos medios aceptables para proteger las indicaciones geográficas que cumplen las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, algunos Miembros protegen sus indicaciones geográficas mediante su legislación en materia de competencia desleal, o considerándolos marcas de fábrica, o de otros modos. Sin embargo, para elaborar una lista de indicaciones geográficas para su notificación con arreglo al párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, puede ser conveniente emplear un método que permita obtener una lista de indicaciones geográficas protegidas a nivel nacional fácilmente identificable. Un método de este tipo para proteger al mismo tiempo las indicaciones geográficas mediante la elaboración de una lista de indicaciones geográficas protegidas consiste en servirse del régimen de la marca de fábrica para registrar las indicaciones geográficas como marcas colectivas o de certificación.

1. Las "indicaciones geográficas" se definen en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC como " ... las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico."
2. El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros arbitren los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas en relación con productos de un modo tal que sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de

origen, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.<sup>1</sup>

3. El párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere además, en relación con las indicaciones geográficas que identifican vinos y bebidas espirituosas, que los Miembros puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas relativas a vinos o bebidas espirituosas que, incluso cuando se indique el verdadero origen de dichos vinos o bebidas espirituosas, den a entender que proceden de otro lugar y contra la utilización de la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", etc.<sup>2</sup>
4. Nada en el artículo 22 o en el artículo 23 obliga a los Miembros a establecer un sistema particular de protección de las indicaciones geográficas. De hecho, existen muchas formas de proteger las indicaciones geográficas de forma compatible con las prescripciones de los artículos 22 y 23. Una forma de proteger las indicaciones geográficas que podría aplicarse con facilidad, en grado suficiente y de forma totalmente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC sería mediante el registro de las indicaciones geográficas sujetas a regímenes de marca de fábrica como marcas colectivas o de certificación.
5. La utilización del sistema de marcas de fábrica para la protección de las indicaciones geográficas presenta las siguientes ventajas:
  - **Hace uso del sistema de marcas de fábrica existente.** No se requiere comprometer recursos (por ejemplo, personal, dinero) adicionales. La utilización por parte de un gobierno de su sistema de marcas de fábrica para proteger las indicaciones geográficas exigirá la utilización exclusiva de recursos de la administración ya dedicados al sistema de marcas de fábrica para las solicitudes, impugnaciones, cancelaciones, adjudicaciones y aplicación. El sistema de marcas de fábrica existente es algo conocido para la comunidad empresarial y ofrece un sistema transparente y ya probado para la notificación y la adjudicación de derechos.
  - **Es perfectamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.** Además de cumplir con todas las prescripciones de la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, la utilización del sistema nacional de marcas de fábrica cumple el requisito del Acuerdo sobre los ADPIC para el trato nacional y las obligaciones incluidos en la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la aplicación.

---

<sup>1</sup> El párrafo 2 del artículo 22 dice lo siguiente: 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).

<sup>2</sup> El párrafo 1 del artículo 23 dice lo siguiente: 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 identifique 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.

- **Incorpora los medios para garantizar su propia observancia.** Las partes interesadas (por ejemplo, los competidores, las empresas en la región geográfica, el propietario de la marca) plantearán las incidencias de violación, incumplimiento de las normas de certificación, entre otras cosas. Los Miembros no tendrán que comprometer recursos adicionales de aplicación para garantizar su observancia.
  - Por último, **el artículo 7bis del Convenio de París exige que los miembros de la Unión de París establezcan la protección de las marcas colectivas.** Esa obligación queda incorporada al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2. La protección de las indicaciones geográficas mediante el registro como marcas colectivas hará uso de un sistema cuya existencia ya se ha prescrito.
-