

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Posición de la INTA



ALEGRIA , MENDEZ & FERNANDEZ WONG, S.C.

Indicación Geográfica

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación, derivadas específicamente de su lugar de origen.

Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

Ejemplos: "**Toscana**" para el aceite de oliva producido en esa región italiana.

"**Roquefort**" para el queso producido en Francia.



Denominación de Origen



- Es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del *medio geográfico* en el que se elaboran.
- En el concepto de [indicaciones geográficas](#) quedan comprendidas las denominaciones de origen.



Marcas e Indicaciones Geográficas

Las Indicaciones Geográficas y las Marcas comparten las siguientes características:

- Son identificadores comerciales.
- Representan una garantía de calidad y,
- Generan un interés comercial de gran valor.



Conflicto...

Indicaciones Geográficas

- Las indicaciones geográficas le dicen a los consumidores que la calidad del producto es consecuencia de los recursos naturales y humanos de la zona geográfica de donde provienen, dando un valor y prestigio adicional al producto, haciéndolo más exclusivo.
- Los productos que gozan de indicaciones geográficas son más susceptibles de ser atacados por falsificadores, ya que no existe un titular específico para una indicación geográfica y todos los productores de la zona pueden emplearla.

Marcas

- Las marcas generalmente refieren a nombres arbitrarios que no tienen una relación directa con el producto. La calidad y prestigio se gana con el tiempo, por el esfuerzo del productor, sin que exista algún elemento adicional que afecte el valor del producto.
- Las marcas pertenecen a un solo titular, el cual tiene el derecho de evitar que otros utilicen un signo idéntico o similar para distinguir los mismos productos.



VS



Indicaciones Geográficas

- Si una indicación geográfica es protegida como marca, los productos beneficiados por el prestigio de la indicación geográfica enfrentarán una barrera comercial en la zona de validez de la marca.

Marcas

- Las marcas pueden perder su capacidad distintiva y su valor comercial cuando se enfrentan a indicaciones geográficas reconocidas en una zona comercial, dañando el prestigio del titular.

Protección

Varía en grado y especificidad en el mundo.

La tendencia internacional es el establecer sistemas de protección mas desarrollados debido a:

- La estandarización de la legislación internacional en materia de propiedad intelectual, principalmente por las disposiciones de la OMC y compromisos adquiridos por los estados miembros en materia de propiedad intelectual.
- La inclusión de este tema en los acuerdos y tratados comerciales bi y multilaterales. El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) obliga a crear regulaciones nacionales e iniciar negociaciones para la protección de las indicaciones de terceros países.

Tratados Internacionales

Las identificaciones de origen de un país inscritas, reconocidas y protegidas en ese país de origen, serán protegidas en otro país si existe un acuerdo recíproco de protección o bien si ambos países firmaron el mismo convenio internacional como:

- ❑ **Convenio de Paris**

- ❑ **Acuerdo de Madrid** relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.

- ❑ **Arreglo de Lisboa** para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

- ❑ **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.** Es uno de los tres pilares de la Organización Mundial del Comercio. Define un estándar mínimo para la protección de derechos de propiedad intelectual en los países miembros, incluidas las Indicaciones Geográficas.

- ❑ **Arreglo de Lisboa**: Se da una protección mayor a las denominaciones de origen frente a las marcas registradas.
- ❑ **ADPIC**: Establece la prohibición para que la designación o presentación de algún producto indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta al verdadero lugar de origen, induciendo a error a los consumidores.

Incluye una protección adicional para vinos y bebidas espirituosas pero...

**NO RESUELVEN EL PROBLEMA ENTRE MARCAS E
INDICACIONES GEOGRÁFICAS.**

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

Artículo 23.4 ADPIC:

Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.



Propuestas ante el conflicto

Los Estados Miembros de la OMC han estado estancados en relación a la correcta implementación del artículo 23.4 del ADPIC referente al sistema multilateral para la notificación y registro de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas.

Han surgido tres principales propuestas:

- ❑ **Propuesta Hong Kong, China:** Un registro multilateral ante la OMC basado en las solicitudes nacionales con efectos supranacionales.
- ❑ **Propuesta Comunidad Europea:** el registro es evidencia prima facie de las indicaciones genéricas bajo el ADPIC y los no-genéricos.
- ❑ **Propuesta Conjunta Argentina, Australia, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nueva Zelanda, Taipei China y los Estados Unidos de América:** bases de datos nacionales para propósitos informativos exclusivamente.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Posición de la INTA

Aproximación INTA

- Indicaciones geográficas son protegidas a nivel nacional y ampliadas a otros países por un **Registro Internacional**.

La **INTA** propone un sistema basado en:

- Notificación/registro a través de un cuerpo internacional de los Estados miembros de la OMC.
- Oportunidad para negar ex officio la protección de una indicación geográfica por la existencia de derechos marcarios previos (primero en tiempo primero en derecho) o indicación genérica.
- Oponerse a la extensión en la protección de Indicaciones Geográficas a través de oposiciones o cancelaciones.
- La participación de los miembros es voluntaria.

INTA...

- La protección sobre las indicaciones geográficas no debe perjudicar la existencia de otros derechos protegidos de Propiedad Intelectual.
- Los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas pueden resolverse siguiendo los siguientes principios:
 - Territorialidad,
 - Exclusividad,
 - Prioridad.

¿Cómo funciona el sistema INTA?

Los miembros participantes establecerán en su legislación doméstica la protección que da el artículo 23 de ADPIC en relación a vinos y bebidas espirituosas.

Los miembros establecerán la forma en que su legislación doméstica protegerá indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas.

Se designará la autoridad doméstica encargada de controlar el registro de las indicaciones geográficas.

Las partes interesadas presentarán una solicitud de registro de la indicación geográfica en su país, de acuerdo a la legislación doméstica con base en el artículo 23 de ADPIC.

¿Cómo funciona el sistema INTA?

En dicha solicitud, se señalarán los países en donde la parte interesada desee extender la protección de la indicación geográfica.

La Autoridad doméstica determinará si la indicación geográfica cumple con lo dispuesto por el artículo 23 de ADPIC.

La autoridad doméstica determinará si la indicación geográfica es válida conforme lo establecido en el artículo 22 del ADPIC y si cumple con lo establecido en su legislación nacional para su registro en el Registro Interno del artículo 23.

Si procede y cumple con los requisitos, trasladará (notificará) la solicitud al cuerpo internacional.

¿Cómo funciona el sistema INTA?

Una vez recibida la solicitud por parte del Registro Multilateral, ésta examinará si la misma cumple con los requisitos formales exclusivamente . Si es aprobada, la solicitud será aceptada y publicada en la gaceta internacional, notificando a los países miembros en donde se haya deseado extender la protección.

La extensión nacional será analizada por las autoridades locales de cada jurisdicción las cuales, determinarán su protección de acuerdo con su propia legislación.

Podrán rechazar su protección con base en derechos absolutos (*términos genéricos, descriptivos o atentan a la moral*) o derechos relativos (*derechos anteriores*).

¿Cómo funciona el sistema INTA?

La indicación geográfica aceptada para protección por parte de las autoridades locales competentes, serán registradas en dicho país conforme a su legislación doméstica y en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de ADPIC. La vigencia será de 10 años renovables.

Los detalles de registro serán publicados por las autoridades locales competentes.

Los países miembros tendrán un plazo de 18 meses para completar el examen. La falta de respuesta por parte de las autoridades competentes locales será considerada como afirmativa ficta.

Cualquier solicitud aceptada por las autoridades locales podrá ser sujeta a procedimientos de oposición y/o cancelación de acuerdo a la legislación local.

Si el registro de origen es cancelado o cesan los derechos dentro de los primeros 5 años de protección, el registro internacional será cancelado.

Conclusiones

El registro de la IG de la INTA es un sistema práctico, que adopta una posición intermedia que contempla varias preocupaciones sobre un tema muy controversial.

La propuesta de la INTA equilibra los intereses tanto de los dueños de la marca como de los indicadores geográficos en lo referente a vinos y bebidas espirituosas consistentes con la política de la INTA.