

Título: Algunas palabras por parte de las ONGs – La visión de MARQUES sobre las indicaciones geográficas y el panorama internacional actual.

Conferenciante: Miguel Angel Medina

Buenas tardes a todos,

En primer lugar quiero agradecer en nombre de MARQUES a la OMPI, a INDECOPI y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por darnos esta oportunidad de expresar nuestro punto de vista en este foro tan prestigioso y suscitar cuestiones en relación con el desarrollo de un marco jurídico internacional para las indicaciones geográficas con la finalidad de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes en el mercado.

Como español, quiero expresar también mi satisfacción personal de venir aquí a Perú por primera vez, un país al que consideramos tan cercano y al que nos unen tantos lazos.

A modo de introducción de la organización a la que represento me gustaría señalar que MARQUES es la Asociación de Propietarios de Marcas con base en Europa que representa los intereses de los propietarios a nivel mundial en la protección, utilización y defensa de sus marcas, así como de sus diseños y otros derechos de propiedad industrial conexos, como elementos esenciales del comercio, ante las instituciones y organismos nacionales, internacionales y de la Unión Europea.

Sus miembros son propietarios de marcas y profesionales de la propiedad industrial y del campo legal, superando actualmente los **750 asociados** procedentes de **84 países** y que cubren **todos los sectores de la industria**. Los propietarios de marcas representados en la asociación poseen un total de más de **dos millones de marcas**, muchas de las cuales son consideradas por los consumidores como ejemplos paradigmáticos de calidad de productos y servicios a nivel mundial.

MARQUES está constituida como una sociedad **sin ánimo de lucro**, no tiene accionistas ni reparte dividendos, y sus directivos tienen expresamente prohibido recibir remuneración por sus servicios.

Su objetivo esencial es promover el **desarrollo profesional y la educación de los propietarios de marcas** en la selección, gestión, protección y explotación de sus marcas y derechos relacionados y también se dedica a proporcionar una plataforma eficaz para la **representación de esos intereses** mediante la promoción de debates, participación en consultas, fomento de redes profesionales y grupos para la defensa de sus intereses a nivel internacional.

A este respecto MARQUES es parte activa en numerosos eventos relacionados con las IGs y sigue muy de cerca la evolución y las discusiones en este campo en la Organización Mundial del Comercio, OMPI (donde tiene estatuto de observador oficial y participa en el Grupo de Trabajo para el desarrollo del Sistema de Lisboa) y en la Unión Europea, donde se encuentra inscrita en el “Registro de Transparencia” y contribuye activamente en los procesos relativos a estudios y propuestas para la revisión o modificación de la regulación comunitaria sobre IGs, además de estar acreditada ante

la OAMI (la Oficina de la marca comunitaria) en cuyo Consejo de Administración y Comité Presupuestario tiene estatuto de observador.

Centrándonos en la visión de MARQUES del **MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LAS IGS**, consideramos que las IGS, al igual que otros derechos de propiedad industrial, son instrumentos que pueden cumplir importantes funciones en el mercado, proporcionando información sobre cualidades o características de los productos relacionadas con el origen geográfico, que pueden ser muy útiles para los consumidores y contribuir a una distribución más equilibrada y justa (*aunque ayer nos dijeron que al parecer no está empíricamente demostrado que siempre sea así*) de los beneficios a lo largo de la cadena de producción, así como ayudar a los países en vías de desarrollo a mejorar sus condiciones y su economía.

De la misma manera que los derechos de marca coexisten en un mismo producto con derechos de diseño industrial, patentes, derechos de autor y otros de diferente naturaleza y diferentes propietarios, las marcas y las IGS también **coexisten a menudo en un mismo producto**.

También las IGS y las marcas pueden ser una forma interesante de **complementarse mutuamente** y crear una **sinergia**. Al igual que los titulares de marcas pueden añadir a sus productos una garantía adicional relativa a la presencia de una determinada cualidad de origen geográfico valorada por los consumidores mediante el uso de su marca en productos con derecho al uso de una IG, también los productores de productos que se benefician de una IG pueden ver cómo el conocimiento de sus IGS por los consumidores e incluso su reputación y sus ventas se incrementan cuando son usadas en productos que llevan marcas valoradas en el mercado por el origen empresarial del que provienen.

De esta manera, ambos, **origen empresarial y origen geográfico pueden añadir valor** a un producto desde diferentes perspectivas.

Cuando se trata de IGS, algunas de las **PREOCUPACIONES** más importantes para los miembros de MARQUES son la **seguridad jurídica**, la protección de los consumidores frente a utilizaciones **engañosas** y frente a la **confusión** con otros signos y la **evitación** de prácticas o regulaciones que, si no se aplican correctamente, puedan dar lugar a una **competencia desleal** que pueda **perjudicar** a los consumidores, productores y empresas, ya que no debe olvidarse que las IGS se supone que **garantizan una cierta cualidad o característica** relacionada con el origen, **cumplen** con determinados parámetros objetivos y tienen una **relación auténtica** con un lugar geográfico, con todas las implicaciones que ello tiene. Y también por ello frecuentemente se benefician de apoyo institucional y económico en su promoción y en la persecución de su violación o infracción, lo cual les coloca en una posición ventajosa en el mercado, comparada con otros competidores o intervinientes no legitimados para su uso (y no nos referimos solamente ni necesariamente a propietarios de marcas).

Por estas razones una coexistencia equilibrada, justa y sana en el mercado es necesaria y ésta desde el punto de vista de MARQUES incluye, entre otras, las siguientes **CONDICIONES**:

- Que haya una **clara definición de los conceptos y requisitos** relativos a las IGS.

En este sentido MARQUES reconoce los esfuerzos que se han realizado en los recientes trabajos de la OMPI y la Unión Europea por usar una terminología acorde con los ADPIC, ya que el uso de los mismos términos jurídicos facilitará la comprensión y coordinación entre diferentes sistemas.

Y esto hoy en día es cada vez más fácil de llevarse a cabo, al existir versiones en diferentes idiomas y medios técnicos que permiten facilitar el logro de la coherencia necesaria en todas las versiones lingüísticas.

- que se lleven a cabo **comprobaciones** de una manera *regular y efectiva* para **garantizar** que los productos en los que se use la IG realmente cumplan con las exigencias establecidas para su uso. Por eso, si no hay un sistema **real y efectivo** que asegure la **trazabilidad** de los productos y controle que éstos pasan por todas las fases del proceso que les legitima para usar la IG, el consumidor no estaría recibiendo información veraz y se podría producir una distorsión de la competencia.

- que en casos en que los **productos se beneficien del derecho a usar una IG en la que sólo cierta o ciertas características** (no todas) se deban al lugar geográfico identificado por la IG **o solamente alguna de las fases del proceso** – producción, elaboración o transformación- haya tenido lugar **en el área geográfica en cuestión**, se proporcione información clara a los consumidores que refleje de una manera precisa **qué** característica concreta o fase concreta del proceso se debe a o ha tenido lugar en el área geográfica en cuestión. Esta situación se da en el sistema de la Unión Europea con las IGPs por contraposición a las DOPs.

En otro caso los consumidores podrían relacionar la IG con características o fases no relacionadas con ese origen geográfico y que no jueguen ningún papel esencial en la cualidad del producto y, en definitiva, hacer asociaciones erróneas del nombre geográfico que podrían influir en la libertad de elección del consumidor.

En relación con este aspecto es importante tener en cuenta que la publicación de las características esenciales de las IGs en boletines o diarios oficiales no llega habitualmente a los consumidores, quienes la mayoría de las veces obtienen la información de las etiquetas del producto, sus envoltorios o embalajes o del material publicitario, por lo que serían estos los lugares idóneos para constituir los medios para transmitir esa información.

- **La presencia de las organizaciones intergubernamentales.** Hoy en día parece esencial que las organizaciones intergubernamentales sean parte de cualquier arreglo que tenga vocación de alcanzar relevancia a nivel mundial. Esto no sólo supondría en ocasiones la accesión “de facto” de un importante número de estados al Arreglo, sino que también, en principio, podría contribuir a solucionar preocupaciones sobre la compatibilidad y los efectos que el tratado pueda tener en los estados miembros de esas organizaciones (actualmente, hay diversas interrogantes abiertas sobre la compatibilidad y efectos del Arreglo de Lisboa en relación con los países de la UE que son miembros, al tener la UE un sistema exclusivo y exhaustivo de registro de IGs, al menos para muchos productos, que no permite el registro a nivel nacional, sino solo comunitario). Al mismo tiempo, que la organización intergubernamental sea parte del tratado, lo haría más atractivo y amistoso para otros países que ya tengan acuerdos con la organización intergubernamental sobre estos temas.

- Obviamente, la **armonización** es un factor que ayuda en gran medida a aumentar el grado de seguridad jurídica dentro de un sistema y en este sentido MARQUES considera que un sistema de registro internacional **en línea con el sistema de Lisboa**, que tuviera una regulación más detallada y en el que, aún siendo flexible, unos niveles suficientemente altos de exigencia sean compartidos por las partes contratantes, pudiera ser una opción.
 - **Unificación o armonización de expresiones, procedimientos y registros independientemente del tipo de productos** (a diferencia de lo que ocurre actualmente en el sistema comunitario europeo) sería un objetivo deseable.

Si analizamos el **MARCO JURÍDICO ACTUAL** y tenemos en cuenta algunas de las características de los sistemas más generalizados en términos de número de estados afectados por ellos, como el sistema de la Unión Europea y el Sistema de Lisboa (ambos afectando a 27 países) y los trabajos que se están llevando a cabo en ambos para su modificación, MARQUES *valora positivamente*:

- la *simplificación del sistema de la UE mediante la unificación* en un mismo reglamento y la utilización de un mismo procedimiento de registro de las IGs y DOs de productos agrícolas y alimenticios y ETGs,

En este sentido, sería bueno que en la UE pudiese lograrse en un futuro próximo que una **regulación única y un Registro único** que recogiera las IGs y DOs de cualquier producto como ocurre con las marcas. La **dispersión** de registros y normativa crea confusión y, a veces, no es fácil conocer dónde pueden encontrarse derechos registrales que puedan afectar al uso de un signo en el mercado.

- la *previsión de la inclusión en el Registro de las DOs e IGs protegidas por acuerdos internacionales* en los que la UE sea parte,
- el *acortamiento del procedimiento de registro* en especial por lo que se refiere al procedimiento de toma de decisiones.

Sin embargo, consideramos que los **plazos de oposición** comunitaria no deberían ser reducidos tanto como para pasar de seis meses a sólo dos, como prevé la actual propuesta. Consideramos que un plazo mínimo de tres meses, que es también el plazo para oposiciones frente a marcas comunitarias, sería más adecuado que dos.

- la *clarificación de las normas existentes sobre el uso de términos genéricos* al efecto de que los nombres genéricos que sean similares a o formen parte de un nombre o término que esté protegido o reservado debe considerarse que mantienen su carácter genérico;

En esa misma línea, consideramos que sería aconsejable que se introdujesen algunas normas **para clarificar situaciones que puedan resultar controvertidas y ayuden a evitar interpretaciones que pudieran dejar desprotegidos** a algunos de los intervinientes en el mercado, como la ocurrida en el caso resuelto mediante sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de mayo de 2010 (Caso T-237/08), en la que se consideró que el nombre geográfico PALOMAR se encontraba protegido por

el reglamento comunitario porque otro nombre geográfico, VALENCIA, estaba protegido como denominación de origen y la regulación nacional de la DO de vinos de VALENCIA establecía que su protección se extendía a muchos otros nombres geográficos específicos mencionados en ella, entre los que se incluía PALOMAR, incluso aunque éstos no hubiesen sido publicados como IGs protegidas en el Diario Oficial de la Unión Europea, y reconociendo expresamente el Tribunal que la forma en que se publicó por la Comisión la información parecía poco eficaz para asegurar que el público estuviese completamente informado, ya que el nombre de las áreas administrativas locales que se beneficiaban de la IG no aparecía en la lista publicada por la Comisión.

Pensamos que igual que se ha previsto en la propuesta de la UE la aclaración del estatus de los términos genéricos, una aclaración similar podría introducirse en este caso -tanto en la reglamentación de la UE como en otros proyectos de arreglos internacionales en los que esta situación pueda producirse- para señalar que la IG que está protegida será únicamente la que se publique en el Diario Oficial o la que aparezca en el Registro o base de datos prevista por el instrumento de que se trate. Así se evitarían sorpresas cuando se prevean remisiones a la normativa nacional si no se han tomado este tipo de precauciones.

- la introducción de la *posibilidad de anulación de IGs por no uso*, entendida como la no colocación en el mercado de ningún producto con esa denominación o indicación durante al menos 5 años. Esto estaría en línea con lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial.

Mantener la protección sobre derechos que no han sido usados en el mercado durante un periodo de tiempo razonable podría obstaculizar un régimen de competencia y los derechos de terceros.

- Deberían establecerse sistemas eficaces y adecuados para tratar el **phasing out** o periodo transitorio para la cesación de uso de derechos de marca y otros derechos de uso adquiridos de buena fe antes de la protección de la IG.
- Sería positivo que se estableciesen **mecanismos apropiados de resolución de disputas** (en este sentido seguimos con interés los estudios que se están haciendo en el marco del Arreglo de Lisboa sobre los que ayer nos ilustró el Sr. Ficsor) y **normas específicas que determinen la competencia judicial** como ocurre, por ejemplo, en el caso de la marca comunitaria y el diseño comunitario donde sí están previstas estas situaciones.

Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer compartir estos pensamientos con Vds.