

“LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO”

Análisis bajo la óptica del derecho contra la competencia desleal.

Silvana Newman Rodríguez

TESI DOCTORAL UPF / 2011

DIRECTOR DE LA TESI

Dr. José Massaguer Fuentes

DEPARTAMENT DRET MERCANTIL

Al Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta
(*in memoriam*)

A mi familia

Agradecimientos

Hacer una tesis no es sólo pasar muchas horas durante algunos años en la biblioteca o navegando en Internet para buscar y analizar la información; es también el consejo oportuno del Director de la Tesis y la palabra orientadora del especialista en el tema, así como la amable asistencia del personal administrativo del Doctorado y de la biblioteca. Es compartir dudas y cafés con compañeros del Doctorado, y renunciar muchas veces a compartir con tu familia y amigos. Es además, entre muchas otras cosas, encontrar un soporte financiero.

A todas las personas e instituciones que me brindaron su apoyo quiero expresarles mi agradecimiento, en especial al Dr. José Massaguer, a la Dirección y personal docente y administrativo del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS), a la Dra. María del Mar Maroño, al personal docente y administrativo del Doctorado en Derecho Patrimonial de la Universidad Pompeu Fabra, al personal de la Biblioteca del Campus Ciutadella del edificio Jaume I de la Universidad Pompeu Fabra y de la Biblioteca “Concepción Arenal” de la Universidad de Santiago de Compostela. A los compañeros de doctorado y de biblioteca que hoy considero mis amigos. A mis amigos de siempre, de aquí y de allá. A la Universidad de Los Andes.

Resumen

Las indicaciones de origen geográfico están reguladas por un cúmulo de disposiciones normativas de diversa procedencia (internacional, regional y estatal), y por tanto, no es de extrañar que hayan despertado el interés de diferentes sectores del ordenamiento jurídico. El presente análisis, lejos de realizar un examen normativo completo, es decir, comprensivo de la total normativa internacional y regional relacionada con las indicaciones de origen geográfico, ostenta unos límites más modestos, toda vez que pretende examinar únicamente los preceptos dedicados a la tutela de las indicaciones de origen geográfico desde la perspectiva del Derecho sobre la Competencia Desleal en los acuerdos internacionales que las contemplan, esto es, analizarlas simultáneamente bajo la perspectiva del modelo tradicional de la propiedad intelectual que comprende el Convenio de la Unión de París, y bajo la perspectiva del modelo actual comprendido en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los Convenios Bilaterales de nueva generación.

Abstract

Indications of geographical origin are regulated by a host of regulatory requirements from various sources (international, regional and state), and therefore, no wonder they have attracted interest from various sectors of the legal system. This analysis, far from comprehensive regulatory examination, that is, understanding of the total international and regional regulations related to indications of geographical origin, holds more modest limits, all while attempting to consider only the precepts dedicated to the protection of indications of geographical origin from the perspective of the Unfair Competition law in international agreements that provide for them, that is, simultaneously analyzed from the perspective of the traditional model of intellectual property which includes the Paris Union Convention, and under the current model perspective included in the TRIPS Agreement and the Bilateral Agreements of new generation.

Abreviaturas

ADC	Anuario de Derecho Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
AEE	Acuerdos de Asociación Económica
AIPLA	American Intellectual Property Law Association
ALDO	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
AMIP	Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos
CARICOM	Caribbean Community
CIEL	Centro Internacional de Estudios Latinoamericanos
CMLR	Common Market Law Review
CUP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
DOCE	Diario Oficial de la Comunidad Europea
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EIPR	European Intellectual Property Review
EPA's	Economic Partnership Agreements
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
IPLR	Intellectual Property Law Review
ITC	International Trade Center
JAE	Journal of Agricultural Economics
JIEL	Journal of International Economic Law
GATT	General Agreement on Trade and Tariffs
JWIP	Journal of world intellectual property

OMC	Organización Mundial de Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RDM	Revista de Derecho Mercantil
REDI	Revista de Derecho Internacional
RGD	Revista General de Derecho
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TMR	Trademark reporter
TMR	Trademarks Review
TRIPS	Trade-related aspects of intellectual property rights
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
WIPO	World Intellectual Property Organization
WIPR	World Intellectual Property Review
WTO	World Trade Organization

Prólogo

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial fue el primer tratado internacional en brindar protección de las indicaciones de origen geográfico, concretamente a las “indicaciones de procedencia” y “las denominaciones de origen”, a través de normas represoras de la competencia desleal. Posteriormente, también en la misma línea de protección, a través de las normas represoras de la competencia, se firmó el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. Durante casi un siglo estos dos instrumentos jurídicos, conjuntamente con el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, fueron los encargados de prestar tutela a las indicaciones de origen geográfico. Esta situación cambió con la aparición en el escenario internacional del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual en la Sección tercera (artículos 22 al 24) de la Parte II, relativa a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, establece las exigencias mínimas para la protección de las “indicaciones geográficas”.

Con la firma de este Acuerdo muchos países aspiraban a una mayor protección de sus indicaciones de origen geográfico. Ciertamente, resultó un gran avance, al ser un acuerdo anexo al cual los países quedan adheridos automáticamente al suscribir el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC. Por ello los países firmantes están obligados a proteger, dentro de las exigencias del Acuerdo, a las indicaciones de origen geográfico propias y extranjeras. Sin embargo, cuando se analiza y valora en detalle la normativa puede observarse que tal avance fue un espejismo –al menos para una cantidad importante de indicaciones de origen geográfico- y que el mayor refuerzo de la protección –sin llegar a ser hermético- recae en las indicaciones de origen geográfico destinadas a distinguir vinos y bebidas espirituosas, como tendrá ocasión de apreciarse.

Por considerar que tanto el Convenio de la Unión de París como el Acuerdo sobre los ADPIC, responden esencialmente al sistema basado en la represión de las prácticas desleales, esta tesis presenta un análisis jurídico y un tratamiento sistemático de las indicaciones de origen geográfico desde la óptica del Derecho de la Competencia Desleal. Debido a la pluralidad de términos usados en los acuerdos internacionales, un

enfoque desde esta perspectiva demandó, en primer lugar, después de un sensible análisis del significado de cada uno de los términos, avanzar una definición de “indicación de origen geográfico”, la cual se propone como un término general que abarque a las indicaciones de procedencia, a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. Como se ha de advertir, bajo el concepto de “indicación de origen geográfico” se pretenden acopiar la pluralidad de términos que en los distintos acuerdos internacionales designan a aquellos signos que en el mercado distinguen a un producto atendiendo a su origen geográfico y/o a las características y reputación provenientes de ese origen, lo cual, desde el punto de vista metodológico, sienta las bases para hacer más comprensible el tratamiento que durante el desarrollo de la tesis va a recibir esta figura.

Una vez aclarado este aspecto, seguidamente se exponen otros de igual envergadura como la naturaleza jurídica, la importancia económica, sus funciones; resaltando como una peculiaridad relevante en la tutela, el avance de las legislaciones nacionales en distintos sentidos, lo que ha dado lugar a diferentes sistemas de protección de las indicaciones de origen geográfico. En este escenario con pluralidad de términos, agravado por unos sistemas nacionales de protección, con frecuencia fragmentados y confusos, es donde se sitúa la normativa supranacional.

Lo novedoso del estudio que aquí se plantea es que a través del examen de los principios y de la aplicabilidad de las dos principales fuentes de la competencia desleal dentro del orden jurídico internacional, esto es, del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC, como normas rectoras del sistema de protección y, analizando con precisión la normativa que contempla la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico, en primer término, en las normas internacionales represoras de la competencia desleal *fuera* del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, los artículos 10*bis* y 10 del Convenio de París y las normas del Arreglo de Madrid; y en segundo término, con un detallado estudio de las normas que tutelan a las Indicaciones Geográficas *dentro* del Acuerdo sobre los ADPIC, se persigue demostrar cuál es el escenario normativo internacional actual, esto es, el avance que sobre la protección de las indicaciones de origen geográfico se ha sucedido desde la firma del Convenio de París, pasando por el Arreglo de Madrid hasta llegar al Acuerdo sobre los ADPIC y la

interrelación entre estos acuerdos, así como la aplicación del artículo 10*bis* a las indicaciones de origen geográfico, sin dejar de lado el examen de los Acuerdos Bilaterales de última generación, a los que los países han acudido para la protección de sus indicaciones de origen geográfico, sobre todo en la última década.

Por considerar que no puede negarse el contenido más amplio de los Reglamentos y Directivas de la Unión Europea y su adaptación a las exigencias impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a través del Acuerdo sobre los ADPIC y las resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias, se acude reiteradamente a ellos y a la jurisprudencia europea suscitada al respecto, a los fines de ilustrar los distintos supuestos jurídicos.

Índice

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN	1
I.1. Delimitación del objeto de estudio: el interés en la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico	1
I.2. Planteamiento de la exposición del trabajo: la elección de los instrumentos jurídicos y valoraciones de distintas instituciones y organismos internacionales.....	7
 CAPÍTULO II. LAS INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO COMO INSTRUMENTO DE TUTELA DE EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES.....	15
II.1. Precisiones sobre el significado de la indicación de origen geográfico.....	15
II.1.1. Consideraciones Generales	15
II.1.2. Indicaciones de procedencia simples	21
II.1.3. Indicaciones de procedencia cualificadas	27
II.1.3.1. Denominaciones de origen	27
II.1.3.2. Indicaciones Geográficas.....	31
II.1.5. Otras clases de denominaciones relacionadas con las indicaciones de origen geográfico.....	37
II.1.5.1. Denominaciones o indicaciones genéricas	37
II.1.5.2. Denominaciones o indicaciones homónimas.....	41
II.1.6. Definición de Indicación de origen geográfico	44
II.2. Naturaleza jurídica de las indicaciones de origen geográfico.....	46
II.3. Importancia económica de las indicaciones de origen geográfico.....	55
II.4. Funciones de las indicaciones de origen geográfico.....	62
II.4.1. Función distintiva de la procedencia geográfica del producto.....	62
II.4.2. Función indicativa de la calidad.....	64
II.4.3. Función condensadora del goodwill.....	66
II.4.4. Función Publicitaria	67
II.5. Sistemas de protección de las indicaciones de origen geográfico	67

II.5.1.	Sistema basado en la represión de las prácticas desleales.....	69
II.5.2.	Sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores.....	74

**CAPITULO III. FUENTES DE LA COMPETENCIA DESLEAL DENTRO
DEL ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL. 99**

III.1.	Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial. (CUP).....	99
III.1.1.	Consideraciones Generales	99
III.1.2.	Principios rectores del CUP	100
III.1.2.1.	Principio de Trato Nacional.....	100
III.1.2.2.	Principio de Trato Unionista.....	105
III.1.3.	Aplicabilidad del CUP en el orden interno.	107
III.2.	Acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio (ADPIC)	111
III.2.1.	Consideraciones generales	111
III.2.2.	Principios rectores del ADPIC	114
III.2.2.1.	Principio de Trato Nacional.....	115
III.2.2.2.	Principio de la Nación más favorecida	116
III.2.3.	Aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC en el orden interno.	119

**CAPITULO IV. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS
INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN LAS NORMAS
INTERNACIONALES REPRESORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL
FUERA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC..... 137**

IV.1.	Artículo 10bis del Convenio de la Unión de París (CUP)	137
IV.1.1.	Consideraciones Generales	137
IV.1.2.	Análisis del artículo 10bis del CUP	138
IV.1.2.1.	Nacimiento del artículo 10bis del CUP	138
IV.1.2.2.	Ámbito de protección del artículo 10bis del CUP.....	145
IV.1.2.2.1.	Protección eficaz contra la competencia desleal. Primer párrafo del artículo 10bis del CUP	145
IV.1.2.2.2.	Cláusula General: segundo párrafo del artículo 10bis del CUP	147

IV.1.2.2.3. Los casos especiales del tercer párrafo del artículo 10bis del CUP.....	152
IV.1.2.2.3.a. Protección de la competencia confusoria artículo 10bis 3) 1.....	153
IV.1.2.2.3.b. Protección del descrédito artículo 10bis 3) 2.....	157
IV.1.2.2.3.c. Protección de las indicaciones engañosas artículo 10bis 3)3.....	163
IV.1.3. Aplicación del artículo 10bis a las indicaciones de origen geográfico.....	167
IV.2. Análisis del Artículo 10 del CUP.....	174
IV.2.1. Nacimiento del artículo 10 del CUP	174
IV.2.2. Ámbito de protección del artículo 10 del CUP	177
IV.2.2.1. Utilización engañosa directa o indirecta.....	177
IV.2.2.2. Condición para que proceda la protección: falsedad objetiva y formal.....	179
IV.3. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos	181
IV.3.1. Nacimiento del Arreglo de Madrid	181
IV.3.2. Ámbito de protección del AMIP	184
IV.3.3. Tratamiento de las Indicaciones de procedencia extranjeras	188
IV.3.4. Uso de Indicaciones de procedencia falsas en la publicidad.....	190
IV.3.5. Previsión sobre indicaciones genéricas: artículo 4 del AMIP.....	191
IV.3.6. Excepción relativa a la denominación de origen de los productos vinícolas.....	194
IV.3.7. Sanciones previstas en el AMIP.....	195
CAPÍTULO V. ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO.....	201
V.1. Fundamento y Convenios modelo	201
V.2. Adopción del derecho de protección.....	203
V.3. Ámbito de protección.....	205
V.3.1. Uso de vocablos deslocalizadores.....	205
V.3.2. Uso de las indicaciones de origen geográfico confundibles.	205

VI.3.2.2. Evaluación del nexo entre la mercancía y la procedencia geográfica.....	248
VI.3.2.3 La omisión de los “factores naturales y los factores humanos”.....	251
VI.3.3. La protección de las indicaciones geográficas indirectas.....	252
VI.4. El alcance de la protección general, artículo 22 apartados 2 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.	253
VI.4.1. Protección contra el uso engañoso y desleal, artículo 22. 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	253
VI.4.1.1. La prohibición de engaño, artículo 22.2 letra a) del Acuerdo sobre los ADPIC: Protección al consumidor. ...	255
VI.4.1.2. La incorporación y extensión del artículo 10 <i>bis</i> del Convenio de París: artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.....	258
VI.4.1.3. La relación del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y la protección a través de las marcas.....	260
VI.4.2. Indicaciones geográficas homónimas, artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.	261
VI.5. La protección especial de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.	263
VI.5.1. La prohibición de uso absoluta del artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.	264
VI.5.2. Indicaciones geográficas homónimas para los vinos, artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	267
VI.6. La protección de la relación de las indicaciones geográficas con el derecho de marcas.	268
VI.6.1. La protección general para marcas engañosas del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	273
VI.6.1.1. Indicaciones geográficas prioritarias y marcas posteriores. Aplicación del principio de hermenéutica legal “prior in jus, potior in tempore”.....	276
VI.6.2. Obstáculo de protección para marcas geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	279
VI.6.3. Las disposiciones especiales del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.	282

VI.6.3.1. Coexistencia de las marcas prioritarias y las indicaciones geográficas.....	291
VI.6.3.1.1. La definición de “excepción limitada”.....	298
VI.6.3.1.2. El examen de la expresión “uso leal de términos descriptivos”.....	299
VI.6.3.1.3. La condición “intereses legítimos”.....	300
VI.6.3.2. Coexistencia y riesgo de confusión	304
VI.6.3.2.1. Un caso específico: el asunto de la indicación geográfica “Bayerisches Bier”	306
VI.6.4. La impugnación de marcas, artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	308
VI.7. El término “partes interesadas”.....	311
VI.8. Determinaciones especiales: “Excepciones”, artículo 24 apartados 4, 6, 8 y 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	316
VI.8.1. Derecho de uso continuado de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	317
VI.8.2. Derecho de uso continuado a indicaciones geográficas como denominaciones genéricas, artículo 24.6, primer supuesto, del Acuerdo sobre los ADPIC.....	320
VI.8.3. Derecho de uso continuado de indicaciones geográficas como denominaciones de tipos de uvas, artículo 24.6, segundo supuesto, del Acuerdo sobre los ADPIC.....	325
VI.8.4. Uso de nombres: artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	326
VI.8.5. Dependencia de la protección en el país de origen: artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	327
VI.9. Prescripciones para la evaluación y la mejora del sistema de protección del Acuerdo, artículo 23.4 y artículo 24 apartados 1 y 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	328
VI.9.1. Negociaciones: artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	329
VI.9.2. Evaluación de la aplicación de las disposiciones de protección, artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	329
VI.9.3. Registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas: artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	330
VI.9.4. Extensión del “nivel más elevado de protección” a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.....	336

VI.10. Otras prescripciones: artículo 24.3 y artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.	340
VI.10.1. Nivel superior de protección nacional, artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	340
VI.10.2. Prescripciones procedimentales y formales, artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	342
VI.11. Aplicación directa de las reglamentaciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la protección de las indicaciones geográficas.	343
CONCLUSIONES	347
BIBLIOGRAFIA	359
I. Libros y monografías.....	359
II. Artículos.....	363
III. Documentos oficiales.....	370
IV. Tratados y Legislación.....	377
V. Jurisprudencia consultada	383
VI. Recursos de internet.....	385

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

I.1. Delimitación del objeto de estudio: el interés en la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico

Las indicaciones de origen geográfico señalan no sólo el lugar de procedencia de una mercancía sino además, sirven para identificar las particulares características de un producto, atribuibles a las especiales condiciones físicas (*ad. ex.* el suelo y el clima) y culturales (*ad. ex.* los métodos de elaboración, producción y el saber hacer de los productores) de ciertos países. El interés de su protección jurídica –en términos generales- radica en las ventajas que otorga a los productos en el mercado, lo cual se traduce, en servir de mecanismo de diferenciación conduciéndolos a posiciones privilegiadas; permitir la defensa de los derechos de sus productores mediante la competencia leal, lo que involucra la protección de la inversión realizada para el alcance de una determinada calidad y reputación dentro del mercado; y más allá, salvaguardar los derechos de los consumidores en cuanto a la información de origen y calidad del producto.

En este orden de ideas, la indicación de origen geográfico se erige como una herramienta jurídica que brinda protección al productor contra el debilitamiento del signo que sirve para señalar la procedencia geográfica de su producto, causado por el uso indebido, y al consumidor frente al uso engañoso y desleal de ese signo respecto del origen geográfico del producto.

De lo anterior se puede afirmar que la indicación de origen geográfico representa un valor comercial para sus productores, más aún en tiempos de globalización de mercados, de avances tecnológicos e inmediatez en las comunicaciones comerciales. Por otro lado, se constituye como un valor social, al materializar la posibilidad de que

una determinada región, a través de su cultura y tradición, alcance su desarrollo económico. Así, la indicación de origen geográfico representa lo que se ha denominado como “glocalización”, esto es, simboliza productos y servicios que participan en mercados a nivel global, y al mismo tiempo apoya economías y culturas locales¹.

Ahora bien, a fin de otorgar seguridad jurídica y al mismo tiempo promover el comercio internacional, el Derecho convencional internacional ha examinado la protección de las indicaciones de origen geográfico dentro del marco de protección de la propiedad intelectual, esto es, bajo una estructura jurídica comercial que las reconoce como bienes intangibles susceptibles de apropiación y además, como activos de valor en el comercio internacional. A lo anterior se ha sumado la necesidad de proteger a los consumidores globalizados frente a los riesgos de confusión o engaño al que pueden verse expuestos por falta de una adecuada protección, todo ello en vista de que las indicaciones de origen geográfico proporcionan al consumidor no sólo una información sobre el origen del producto, como bien se dijo al inicio, sino también sobre su calidad, reputación y otras características especiales vinculadas a ese origen.

Dado lo anterior, urge preservar la función de las indicaciones de origen geográfico, todo lo cual conlleva a la protección de la lealtad en la competencia entre empresarios que operan en distintos países a fin de garantizarles la posibilidad de invocar la protección frente a los actos de competencia desleal llevados a cabo por empresarios localizados fuera de sus fronteras. De allí que las indicaciones de origen geográfico gocen, desde antaño, de una protección a nivel internacional, que aún en nuestros días continúa reforzándose. La necesidad de dotar de una adecuada protección internacional a las indicaciones de origen geográfico, denominadas “indicaciones de procedencia”, data desde el año 1883 con la firma del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP)².

¹ Vid. Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O'Connor, B., Yeung, M., Guía de Indicaciones Geográficas. Vinculación de los productos con su origen. Centro de Comercio Internacional, Ginebra ITC, 2009, p. xix.

² Consultar en www.ompi.int. Al crearse la Unión en 1883 se enfrentaron dos tesis que después seguirían siendo, con ligeras variantes la clave de todas las controversias. La francesa que consideraba como falsa indicación de procedencia toda designación geográfica inexacta conforme a la definición de origen, y la de otros países, que estimaban que únicamente podía estimarse como tal falsedad de

Como se tendrá ocasión de apreciar, la protección unionista comenzó persiguiendo un caso concreto de competencia desleal: la falsa indicación de procedencia, protección vigente hasta nuestros días. Asimismo, con el sistema de protección específico establecido en el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos³ (en adelante AMIP), se persigue prácticamente idéntico objetivo⁴ al obligar a la administración de aduanas a proceder al secuestro de las mercancías que lleven una falsa indicación de procedencia, en protección tanto de las indicaciones de procedencia nacionales como de las oriundas de los demás países de la Unión⁵. De esta forma, el Convenio de París (CUP) se constituyó en la primera norma de rango internacional que reconoció la protección de las indicaciones de origen geográfico, al establecer como objeto de protección de la propiedad industrial a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal⁶. Asimismo, se erigió como la primera regulación legislativa de carácter internacional que acogió la posibilidad de proteger a las indicaciones de origen geográfico a través de las normas represoras de la competencia desleal⁷.

Por su parte, otras indicaciones de origen geográfico, como las “denominaciones de origen”, alcanzaron una protección positiva específica en el Arreglo de Lisboa relativo a

indicación el que llevara unida una intención fraudulenta. *Vid.* Amor, F. La propiedad industrial en el derecho internacional, ed. Nauta, S.A., Barcelona, 1965, p. 171.

³ Consultar en www.ompi.int

⁴ Se ha de destacar que la protección unionista comenzó castigando con decomiso facultativo, los productos que llevaran falsamente como indicación de procedencia el nombre de una localidad unida a un nombre comercial ficticio o tomado con intención fraudulenta, configurándose un fraude calificado. Esta situación cambió en el Arreglo de Madrid de 1891, el cual sanciona con decomiso obligatorio, el fraude simple. *Vid. infra* nº IV.3

⁵ A tenor del Acuerdo, este secuestro debería ser decretado, incluso de oficio, por la autoridad aduanera. *Vid. infra* nº IV.3.7.

⁶ *Vid.* artículo 1.2) del CUP. En el precepto originario empleado por el legislador unionista de 1883 se omitió, como objeto de la propiedad industrial, la denominación de origen, la cual se incluyó en la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.

⁷ En efecto, el artículo 10*bis* obliga a los países de la Unión a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Un análisis del artículo 10*bis* CUP puede verse *infra* nº IV.1.2.

la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958⁸ (en adelante ALDO). Entre las novedades destacables de este Arreglo se encuentran la inclusión de una definición de denominación de origen; la protección contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen; la protección del uso de la denominación de origen en traducción o acompañada de vocablos deslocalizadores; y la no exclusión de la protección derivada de otros instrumentos internacionales.

Desde entonces y hasta la actualidad, los países productores no han cesado en su afán de crear un sistema de carácter internacional que ampare sus indicaciones de origen geográfico en los mercados globalizados y han acudido, como se tendrá ocasión de apreciar, no sólo a Acuerdos Multilaterales sino también a Acuerdos Bilaterales, que entre otras materias de propiedad intelectual, regulan también a las indicaciones de origen geográfico. En relación con ello, no hay vacilaciones en reconocer que el acuerdo internacional más significativo en la materia lo constituye actualmente el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC)⁹, que forma el Anexo 1C del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y cuya implementación constituye el esfuerzo más importante alcanzado en la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, comprendiendo a la gran mayoría de los países del mundo, lo cual otorga a sus disposiciones un alcance universal. De este modo, el gran impulso para el reconocimiento internacional de las indicaciones de origen geográfico se consolidó con su formal inserción en este Acuerdo, brindando protección a las indicaciones geográficas a través de normas represoras de la competencia desleal, tal como se establece en su artículo 22.2, el cual exhorta a los países Miembros a arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir 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, y que como consecuencia de ello pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico del producto y a impedir cualquier otra utilización que constituya un acto de

⁸ Consultar en www.OMPI.int

⁹ Consultar en www.OMPI.int

competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. Esta protección será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio¹⁰.

Aunado a ello, ha de advertirse que las normas incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC han sido objeto de propuestas de cambios que aún hoy día continúan siendo tratadas en las diferentes Conferencias Ministeriales del Acuerdo. Precisamente en materia de indicaciones de origen geográfico, destacan la creación de un registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas y la extensión del nivel de protección más elevado a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Como se tendrá ocasión de apreciar, la Unión Europea es partidaria de la creación del registro multilateral y de la extensión. Entretanto, los países del “nuevo mundo” (*ad. ex.*, los Estados Unidos, Argentina, Australia, Sudáfrica y otros), se resisten al tratamiento de estos temas.

Con las consideraciones que preceden, es fácil deducir que las indicaciones de origen geográfico están reguladas por un cúmulo de disposiciones normativas de diversa procedencia (internacional, regional y estatal) -unas de épocas remotas y otras más recientes-, y por tanto, no es de extrañar que hayan despertado el interés de diferentes sectores del ordenamiento jurídico, dejándolo plasmado en múltiples estudios sobre el tema, que no han parado de producirse a lo largo de las últimas décadas. El presente análisis, lejos de realizar un examen normativo completo, esto es, comprensivo de la total normativa internacional y regional relacionada con las indicaciones de origen geográfico¹¹, ostenta unos límites más modestos, toda vez que pretende examinar

¹⁰ *Vid.* artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. *Vid infra* nº VI.4.2

¹¹ En la literatura española puede citarse como primer referente el texto de Fernández Novoa, C. La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, ed. Tecnos, Madrid, 1970. Estudios monográficos actuales con estos lineamientos pueden consultarse en Cortés, J. La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003; en Maroño, M^a. “La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario”, ed. Marcial Pons, Madrid, 2002, referida a la relación con el derecho comunitario europeo y el derecho español. *Vid.* También, Botana, M. Las denominaciones de origen, Tratado de Derecho Mercantil, (dirs. Olivencia, M., Fernández Novoa, C., y Jiménez de Parga, R.), vol. II, ed. Marcial Pons, 2001; y en relación con el derecho comunitario europeo y los conflictos con las marcas, *vid.* Martínez, A. La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos, Atelier Libros jurídicos, 2008, Barcelona.

únicamente los preceptos dedicados a la tutela de las indicaciones de origen geográfico desde la perspectiva del Derecho sobre la Competencia Desleal en los acuerdos internacionales que las contemplan. No obstante ello, se recurre con frecuencia a los Reglamentos comunitarios europeos (Acuerdos regionales) en la materia, por considerar que no puede negarse el contenido más amplio de los mismos y su adaptación a las exigencias impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a través del Acuerdo sobre los ADPIC y las resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias.

Con miras a alcanzar el objetivo indicado, que como ha quedado advertido, consiste en analizar exclusivamente las indicaciones de origen geográfico desde la perspectiva de la Competencia Desleal, -sin evitar la referencia a los otros sistemas que históricamente se han desarrollado para la tutela jurídica de estos signos-, se hace entonces necesario un análisis sistemático de, en primer lugar, los artículos 10 y 10*bis* del Convenio de la Unión de París y en segundo lugar, de la Sección III de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo un examen de los principios que rigen a los citados acuerdos. De lo que se trata es, fundamentalmente, de analizar aquellas figuras jurídicas que han nacido para identificar la procedencia geográfica de un producto y que se encuentran vinculadas a la represión de la competencia desleal, con miras a establecer interrelaciones entre los distintos acuerdos y apreciar los avances que en la materia han supuesto.

El interés de este enfoque se centra, por una parte, en la autonomía del sistema basado en la represión de las prácticas desleales, como sistema de protección de las indicaciones de origen geográfico vigente en muchos países, y por otra parte, en el carácter complementario de la legislación contra la competencia desleal, que la hace aplicable cuando la conducta enjuiciada esté tipificada como anticoncurrencial por la legislación y no esté amparada por un derecho de exclusiva, o cuando, aún estando amparada por el derecho de exclusiva, la conducta enjuiciada pueda circunscribirse en una actuación anticoncurrencial determinada, diferente de aquella conducta que es inherente a la esfera del derecho de exclusiva atribuido a su titular, todo lo cual, en

última instancia, ha de estar en concordancia con el sistema legislativo implementado por el derecho de exclusiva¹².

I.2. Planteamiento de la exposición del trabajo: la elección de los instrumentos jurídicos y valoraciones de distintas instituciones y organismos internacionales.

La protección internacional de las indicaciones de origen geográfico a través de diferentes Acuerdos o Convenios de alcance internacional, puede ser analizada simultáneamente bajo la perspectiva del modelo tradicional de la propiedad intelectual que comprende el Convenio de la Unión de París (CUP) para la protección de la propiedad industrial y sus respectivos Arreglos, es decir, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AMIP) y el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional (ALDO), y bajo la perspectiva del modelo actual comprendido en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los Convenios Bilaterales de nueva generación.

Durante más de medio siglo el sistema de protección de las indicaciones de origen geográfico, contenido en el modelo tradicional, esto es, la tutela conferida a través de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, permaneció prácticamente inalterado, salvo algunas modificaciones que se llevaron a cabo en las

¹² *Vid.* Massaguer, J., “La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de Propiedad Intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal” en Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial I Jornada de Barcelona, (dir. Morral Soldevilla, R), Civitas, Pamplona, 2011, pp. 188-189, quien al referirse a los supuestos de aplicación complementaria de la legislación contra la competencia desleal señala: “... (*omissis*) es posible recurrir conjuntamente a la legislación sobre propiedad intelectual y en particular a las acciones de defensa del derecho de propiedad intelectual de que se trate y a la legislación contra la competencia desleal y sus acciones en los casos en los que para un mismo supuesto de hecho y para los mismos aspectos se trate de obtener, a través del ejercicio de la acción de competencia desleal, un remedio que no incluye la acción por infracción de derecho de propiedad intelectual. En este grupo de casos se encuadra la defensa de aquellas modalidades de propiedad intelectual que, a pesar de la protección de que son objeto y de la atribución de una esfera de exclusiva que les reserva la explotación del bien tutelado y la posibilidad de impedir su explotación por quienes no se encuentran autorizados para ello, no cuentan con un sistema estructurado de acciones de defensa en el orden civil, como es singularmente el caso de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas...(*omissis*)”.

distintas Conferencias de Revisión del CUP y de los respectivos Arreglos, con el objetivo de adaptarlas a las nuevas necesidades. Aún así, el sistema resultó ineficaz. A esta ineficacia de la normativa internacional tradicional se sumó el creciente comercio internacional, que permitió la expoliación en los mercados de muchas indicaciones de origen geográfico a través de actos de competencia desleal, a pesar de que diversas legislaciones brindaban protección tanto a los consumidores por información falsa y engañosa, como a los productores y comerciantes por competencia desleal en general. A raíz de esta situación los países que tradicionalmente identificaban sus productos a través de indicaciones de origen geográfico fueron reclamando una mayor y adecuada protección tanto de los derechos de propiedad intelectual en general, como de las indicaciones de origen geográfico en particular, lo que finalmente condujo a la inclusión del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio como anexo del documento constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene una sección dedicada a las “Indicaciones Geográficas”, donde se presenta una nueva figura que dilata el concepto de “denominación de origen” contenido en el Arreglo de Lisboa (ALDO) y extiende la protección, por vía de represión de la competencia desleal, a productos que simplemente deben su reputación al lugar de origen.

No obstante lo anterior, -la existencia de avanzada normativa jurídica internacional-, existe la necesidad de integración de estas normas internacionales en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, con el objetivo de promover su respeto y cumplimiento. A estos fines, al tratarse a una materia tan sensible, como la propiedad intelectual, los Estados productores han tenido especial interés en regularla en forma directa y autónoma para proteger sus intereses económicos, lo que ha dado lugar a Acuerdos Bilaterales de última generación, llamados Acuerdos de Asociación Estratégica (AAE), caracterizados por la negociación en bloques de países, los cuales incorporan regulaciones relativas a la Innovación y la Propiedad Intelectual, que a menudo fijan un alto nivel de protección, igual o superior al que se exige en el Acuerdo sobre los ADPIC, y dentro de las cuales destaca la protección de las indicaciones geográficas.

Bajo este contexto, sobre la orientación general del estudio se ha de señalar que en la consecución del objetivo de la presente investigación se han analizado diferentes instrumentos jurídicos que tutelan las indicaciones de origen geográfico, con el fin de encontrar rasgos y elementos comunes suficientes a fin de presentar una visión unitaria de las distintas figuras jurídicas que denotan el origen geográfico de los productos. En otros términos, el análisis de la “indicación de origen geográfico” en el sistema internacional de protección de la competencia desleal y la propiedad industrial, busca sobre todo, sistematizar lógicamente, el tratamiento que reciben las distintas figuras jurídicas en la legislación internacional. En este sentido, los acuerdos internacionales de protección de las “indicaciones de origen geográfico”, *prima facie*, pudieran presentarse como una normativa aislada, pero con ciertas características comunes y transversales.

Como ha quedado advertido, la pretensión de este trabajo es analizar las indicaciones de origen geográfico en el ámbito de los tratados internacionales de protección de la propiedad intelectual y la competencia desleal, desde la perspectiva de esta última. Para ello se ha recurrido a un *numerus clausus* de tratados internacionales, y se ha procedido a una amplia referencia a la legislación en la Unión Europea, donde se encuentran normas específicas en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y normas relativas a la represión de los actos de competencia desleal. Se ha utilizado un método acumulativo y sucesivo de la información derivada del estudio de diferentes tratados internacionales en propiedad intelectual y se ha dado prioridad al estudio de los tratados multilaterales que protegen a las indicaciones de origen geográfico desde la perspectiva del derecho de competencia desleal, en particular, al Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP), al Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AMIP) y al Acuerdo sobre los ADPIC, haciendo también referencia a los Acuerdos Bilaterales de primera y de última generación, los cuales, como se ha de advertir, se han constituido sobre la base de algunos regímenes de particular importancia, como *ad. ex.*, la legislación europea en la materia.

La estructura de la presente investigación se presenta en seis capítulos, desarrollados sistemáticamente, a saber: el Capítulo I, desplegado en las presentes páginas introductorias, que recoge lo que constituye el objeto de estudio, esto es, el interés en la

protección internacional de las indicaciones de origen geográfico a través de su análisis desde la óptica del derecho contra la competencia desleal, y plantear la exposición del trabajo indicando la elección de los instrumentos jurídicos y las valoraciones de distintas instituciones y organismos internacionales; el Capítulo II, titulado “Las indicaciones de origen geográfico como instrumento de tutela de la actividad de empresarios y consumidores”, pretende en primer lugar, partiendo del análisis de las distintas figuras que denotan un origen geográfico, aproximarnos a una definición de indicación de origen geográfico; en segundo lugar, se determina la naturaleza jurídica de la institución, y en tercer lugar, se precisa su importancia económica, sus funciones y los diferentes sistemas jurídicos que la protegen: el sistema basado en la represión de las prácticas desleales y el sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores.

El Capítulo III, relativo a las “Fuentes de la competencia desleal dentro del orden jurídico internacional”, se determinan los principios que rigen los principales acuerdos internacionales que contienen normas represoras de la competencia desleal; en el Capítulo IV se lleva a cabo un análisis de la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico en las normas internacionales represoras de la competencia desleal fuera del Acuerdo sobre los ADPIC; en el Capítulo V se estudian los Acuerdos Bilaterales en materia de protección de las indicaciones de origen geográfico, y por último, el Capítulo VI está dedicado a la normativa internacional que tutela a las “indicaciones geográficas” dentro del Acuerdo sobre los ADPIC.

La progresión del estudio delimita en primer lugar, el concepto de la figura “indicaciones de origen geográfico”. A este respecto ha de partirse de la observación de que dichas indicaciones se encuentran reguladas en los distintos tratados internacionales bajo una pluralidad de términos, cada uno de ellos con un cometido distinto. Expresiones como “indicaciones de procedencia”, “denominaciones de origen” e “indicaciones geográficas”, constituyen la especie y son manifestaciones del género “indicaciones de origen geográfico”, que es el concepto general. En el ámbito internacional, como ha quedado señalado, se encuentran instrumentalizadas en una serie de Acuerdos que deben adaptarse en las distintas legislaciones de los Estados firmantes de los referidos acuerdos. Sobre este aspecto se aprecia que las recientes normas

internacionales sobre propiedad intelectual, como *ad. ex.*, el Acuerdo sobre los ADPIC y los Acuerdos Bilaterales de nueva generación, conceden un tratamiento mucho más extenso a las “indicaciones geográficas”.

Asimismo se ha constatado que a la pluralidad de términos que constituyen indicaciones de origen geográfico, se suma la falta de un sistema de protección único internacional para aquellas indicaciones de origen geográfico calificadas, como las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, puesto que aun en aquellos países donde se reconoce la protección por vía de propiedad intelectual, existe disparidad en la protección: unos países han implementado una protección *sui generis* o específica, mientras que otros conceden protección a través del sistema marcario o por vía de la represión de la competencia desleal. A las distintas opciones de protección existentes se hace especial referencia.

Una vez delimitado el concepto de indicaciones de origen geográfico, el análisis de los tratados multilaterales que protegen a las indicaciones de origen geográfico desde la perspectiva del derecho de competencia desleal, parte de fijar los principios que rigen al Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP), y al Acuerdo sobre los ADPIC. La importancia de esta demarcación estriba en el carácter internacional de estos Acuerdos multilaterales que persiguen a través de la implementación de estos principios determinar la asignación equitativa de ventajas, favores, privilegios o inmunidad concedidos por los Estados miembros en atención a los criterios de la nacionalidad, del domicilio y del establecimiento, a sus nacionales o extranjeros.

Dejado por sentado el concepto de indicación de origen geográfico, los diversos sistemas de protección y los principios que rigen a los principales Acuerdos multilaterales que las regulan, tomando como eje rector el Acuerdo sobre los ADPIC, a continuación se examina el tratamiento que en particular se brinda a las indicaciones de origen geográfico en las normas internacionales represoras de la competencia desleal fuera del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es, el análisis de las normas jurídicas que las tutelan bajo la perspectiva de la competencia desleal, tanto en el Convenio de París (CUP) como en el Arreglo de Madrid (AMIP). Con este objeto se aborda en primer término el nacimiento y el ámbito de protección del artículo 10*bis* del CUP como norma

rectora del comportamiento desleal. Seguidamente se analiza el artículo 10 del CUP, como norma particular de protección jurídica de las indicaciones de procedencia, su origen y su ámbito de aplicación.

Las directrices establecidas en los Acuerdos Bilaterales de primera y última generación son estudiadas en capítulo aparte con miras a destacar su fundamento, la adopción del derecho y su ámbito de protección, observando los avances que a través de ellos se ha alcanzado, mucho de los cuales, van más allá de la protección implantada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, en un análisis más extenso, se examina la protección que el Acuerdo sobre los ADPIC brinda a las indicaciones de origen geográfico, partiendo de la definición de “indicaciones geográficas” que ofrece el artículo 22.1, continuando con la protección general del artículo 22 apartados 2 y 4, y siguiendo con la protección especial concedida a los vinos y bebidas espirituosas del artículo 23, para posteriormente delimitar la protección de la relación de las indicaciones geográficas con el derecho de marcas establecida en los artículos 22 apartado 3; 23 apartado 2 y 24 apartados 5 y 7. El análisis de las excepciones contenidas en el artículo 24 apartados 4, 6, 8 y 9, también es llevado a cabo, así como el examen de las prescripciones para la evaluación y la mejora del sistema de protección del Acuerdo contenidas en los artículos 23.4 y 24 apartados 1 y 2.

Finalmente, se ha de señalar que en la elaboración de esta investigación, a fin de ilustrar la adopción y adaptación de los acuerdos internacionales en la materia y la extensión que la legislación ha alcanzado, se ha consultado la normativa europea, esto es, el Reglamento 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios¹³; el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola¹⁴; el Reglamento (CE) Nº 110/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación

¹³ *Vid.* DOCE nº L 93/12 de 31.3.2006.

¹⁴ *Vid.* DOCE nº L 148/1 del 6.6.2008.

geográfica de bebidas espirituosas ¹⁵, y un importante número de Directivas y Reglamentos que tienen normas represoras de la competencia desleal que son aplicables directamente a las indicaciones geográficas. Baste señalar a título enunciativo la Directiva 2006/114/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada)¹⁶ y la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante Directiva 2005/29/CE)¹⁷.

Asimismo, se han consultado los textos y estudios especializados realizados por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), documentos del sistema de Naciones Unidas (ONU), como de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), del Instituto Internacional de Propiedad Intelectual, del Centro de Comercio Internacional (ITC), etc. De igual forma, por tratarse de sentada jurisprudencia, se recurre asiduamente a decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

¹⁵ *Vid.* DOCE nº 39/16 de 13.02.2008.

¹⁶ *Vid.* DOCE nº L 376/21 de 27.12.2006.

¹⁷ *Vid.* DOCE nº L 149/28 de 11.06. 2005.

CAPÍTULO II. LAS INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO COMO INSTRUMENTO DE TUTELA DE EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES.

II.1. Precisiones sobre el significado de la indicación de origen geográfico

II.1.1. Consideraciones Generales

En el derecho de propiedad industrial, el área relativa a las “indicaciones de origen geográfico” presenta una diversidad de términos relevantes tanto en el ámbito legislativo como en el doctrinario, todos ligados como es de suponer, al “origen geográfico” de los productos¹⁸. Por ello, el primer desafío al que se enfrenta un análisis sobre la protección de las indicaciones de origen geográfico es a la conceptualización del término “indicación de origen geográfico”. La pluralidad de términos empleados se refleja en distintas legislaciones tanto regionales como internacionales¹⁹. De esta forma,

¹⁸ Esta diversidad terminológica ha sido destacada, *inter alia*, por Calboli, I., “Expanding the Protection of Geographical Indications of origin under Trips: “Old” debate or “New” opportunity?”, Marquette University Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 06-19, march 2006, p. 184; Correa, C. “Protection of Geographical Indications in CARICOM Countries” en <http://www.iadb.org/intal/intaledi/PE/2009/03454.pdf>, september 2002, p. 2; Vivas-Eugui, D., “Negotiations on Geographical Indications in the TRIPS Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations. Implications for Developing Countries and the Case of Venezuela”, The Journal of World Intellectual Property, Geneva, 2001, vol. 4, n° 5.), p. 704; Escudero, S., “Las indicaciones geográficas con especial referencia a las regulaciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC”, Seminario nacional de la OMPI sobre propiedad industrial, San Salvador, 19 y 20 de mayo de 1997, Doc. OMPI/PII/SAL/97/4, 4 y ss.

¹⁹ A este respecto *Vid.* Ficsor, M., “Perspectives for Geographical Indications”, Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofía, June 10 to 12, 2009, Doc. WIPO/GEO/SOF/09/1, p. 4, disponible en www.wipo.int, quien señala: “This variety of concepts is inevitably reflected in the applicable terminology. In this context, one is indeed confronted with a tower of Babel”.

en el panorama legislativo internacional el Convenio de París (CUP) utiliza los términos “indicación de procedencia o denominaciones de origen”²⁰; el Arreglo de Madrid (AMIP) utiliza el término “indicación de procedencia”²¹; mientras que el Arreglo de Lisboa (ALDO) se relaciona con las “denominaciones de origen”²². De otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC acoge y define la expresión “indicación geográfica”²³. Por su parte, en el ámbito regional la legislación comunitaria europea ha utilizado esta terminología desde el anterior Reglamento (CE) 2081/1992 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticios²⁴ (en adelante Reglamento 2081/1992)²⁵.

Hoy día, a nivel comunitario europeo, el vigente Reglamento 510/2006 establece un sistema de registro de las Denominaciones de origen y las Indicaciones Geográficas, ambas prácticamente con la misma protección²⁶, el cual afina el sistema anterior, al permitir que nacionales de terceros Estados puedan solicitar el registro de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas directamente ante la Comisión²⁷, concediendo un plazo de seis (6) meses para que los terceros puedan oponerse a la solicitud de registro, pudiendo hacerlo tanto nacionales de la Comunidad Europea como nacionales de terceros que sean afectados por la solicitud²⁸. Asimismo,

²⁰ *Vid* artículo 1.2) del Convenio de París.

²¹ *Vid* artículo I del Arreglo de Madrid.

²² *Vid.* artículo 2 del Arreglo de Lisboa.

²³ *Vid.* artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La OMPI también utiliza esta expresión. *Vid.* Doc. OMPI SCT/9/4, p. 2.

²⁴ *Vid.* DOCE nº L 208/1, de 24.7.1992. El Reglamento entró en vigencia el 26.7.1993.

²⁵ Con este Reglamento se aventuró un avanzado intento en el ámbito de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, orientado –al igual que en el sector del vino- a unificar la protección de la procedencia geográfica de los productos, en consonancia con la Política Agraria Común seguida por la Comisión, la cual se encuentra plasmada en el propio Reglamento 2081/92 al considerar que “...conviene fomentar la diversificación de la producción agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la demanda”. Asimismo, advierte que “la promoción de los productos que presenten determinadas características puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para las zonas menos favorecidas y más apartadas, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el establecimiento de la población rural en esas zonas”. *Vid.* Cdo. 2 del Reglamento 2081/92 (también se recoge en el Cdo 2 del Reglamento 510/2006)

²⁶ *Vid.* artículos 2 y 13 del Reglamento 510/2006.

²⁷ *Vid.* artículo 5.9 del Reglamento 510/2006

²⁸ *Vid.* artículo 7 del Reglamento 510/2006

en el citado Reglamento se establece que se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas “las denominaciones tradicionales”, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio y, también que “determinadas designaciones geográficas se asimilarán a denominaciones de origen”²⁹. Por su parte, en la legislación vinícola europea, es decir, en el Reglamento 479/2008 se utilizan también las dos expresiones básicas “indicaciones geográficas” y “denominaciones de origen”, pero se definen de una forma ligeramente diferente³⁰, mientras que en el Reglamento 110/2008 son objeto de protección las “indicaciones geográficas” de las bebidas espirituosas³¹.

Dicho lo que antecede, hay que partir de la premisa de que las indicaciones de origen geográfico son ante todo el nombre de un lugar o la referencia a un lugar³²; y además, son un signo distintivo que permite la diferenciación de los productos en el tráfico mercantil³³. Así como las marcas y los nombres comerciales, las indicaciones de origen geográfico se utilizan para identificar. Ahora bien, lo que el consumidor logra identificar con la indicación de origen geográfico grabada sobre el producto es fundamentalmente el “origen o procedencia geográfica” del mismo³⁴, es decir, se genera en la mente del consumidor una “conexión” entre el origen geográfico y el producto. Generalmente, esta “conexión” puede materializarse evocando el lugar donde el producto es extraído o cultivado, para el caso de los productos naturales; o donde el producto es elaborado, para el caso de productos naturales sometidos a procesos de

²⁹ Vid. artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento 510/2006.

³⁰ Vid. artículo 34 del Reglamento 479/2008.

³¹ Vid. artículo 15 del Reglamento 110/2008.

³² Vid. Tinlot, R., “Perspectivas de futuro para la protección de las indicaciones geográficas”, Doc. OMPI n° OMPI/GEO/MVD/01/10, p. 3, disponible en www.OMPI.int. Sobre esta afirmación, hay que recordar que la indicación de origen geográfico no siempre consiste en el nombre de una localidad geográfica, puede consistir en un nombre vinculado a una localidad geográfica. Vid. Bowers, S. “Location, Location, Location: The Case Against Extending Geographical Indication Protection Under the TRIPS Agreement”, 31 AIPLA Quarterly Journal, vol. 31, n° 2, 2003, p. 134.

³³ Vid. por todos, Fernández Novoa, C. “La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos”, ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 2.

³⁴ También cumple otras funciones como las de la calidad y la publicidad, que se desarrollan *infra*.

preparación; o también donde el producto es fabricado o manufacturado, para el caso de los productos industriales³⁵.

Al mismo tiempo, el origen geográfico que se señala en el producto puede aludir de forma “directa” al lugar de origen, lo que permite al consumidor evocar de forma inmediata esa procedencia geográfica, como sucede, *ad. ex.*, con las indicaciones constituidas por los nombres de un país, una ciudad, una región, etc.; o bien puede tratarse de símbolos característicos o de representaciones gráficas que sugieren una determinada región, país o ciudad³⁶, o incluso, puede tratarse de un nombre no geográfico, pero vinculado a una región, que pueda identificar el origen geográfico de un producto, unido a factores medioambientales y a métodos tradicionales de elaboración. En el primer caso, cuando el nombre geográfico es explícito se trata de una indicación geográfica “directa”, y en el segundo, cuando el nombre geográfico se sugiere a través de un símbolo o representación gráfica, o cuando consiste en un nombre no geográfico pero que se vincula a una región, se trata de una indicación geográfica “indirecta”. Dentro de esta última, se incluye una figura que puede estar o no constituida por un nombre geográfico en sentido estricto³⁷, pero que presenta dos características que la hacen digna de protección: que los productos se encuentran vinculados a una zona y que presentan características específicas derivadas de ese vínculo. Estas son las

³⁵ *Vid.* Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 3.

³⁶ *Vid.* Fernández Novoa, C., “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 2 señala: “Las denominaciones geográficas indirectas están compuestas, las más de las veces, por signos y símbolos gráficos; por ejemplo: la bandera de una nación, región o localidad; el escudo o edificio característico de una ciudad; la reproducción de un paisaje o traje típico de una región, etc”. *Vid.* también, Botana, M. Las denominaciones..., *ob. cit.*, p. 19.

³⁷ *Vid.* en las conclusiones del abogado general Sr. Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 5 de febrero de 2009 en el Asunto C-478/07, Budejovicky Budvar National Corporation contra Rudolf Ammersin GmbH, el apdo. 15 en el cual señala: “Para que una expresión pueda utilizarse como denominación de origen o como indicación geográfica no es indispensable que constituya un topónimo, ya que, con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento, entran también en esta categoría las «denominaciones tradicionales», geográficas o de otra índole que designen un producto agrícola o alimenticio, siempre que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1”, y el apdo. 68 donde afirma: “Las indicaciones geográficas y las propias denominaciones de origen no siempre consisten en nombres geográficos: se llaman «directas», cuando así ocurre, e «indirectas», en caso contrario, siempre que, al menos, informen al consumidor de que el alimento al que se refieren procede de un lugar, de una región o de un país determinados. El propio Reglamento nº 510/2006 admite esta última posibilidad al contemplar, en su artículo 2, apartado 2, las «denominaciones tradicionales», aunque no sean toponímicas”.

llamadas denominaciones tradicionales³⁸. En este caso, la denominación tradicional podrá designar un producto como perteneciente a una zona geográfica o no³⁹. Esta figura parece tener bastante sentido cuando se reserva para denominaciones geográficas, constituidas por una sub-región, dentro de una región delimitada más o menos extensa, a la que pueden atribuirse ciertas características del producto⁴⁰.

Ahora bien, es muy probable que a esa primera conexión con el “origen geográfico” del producto vayan unidas una serie de sensaciones derivadas de las propiedades organolépticas (gusto, aroma, imagen) del producto o de su excelente manufactura y calidad, que le indican al consumidor que se trata de algo más que de una mera procedencia geográfica que alude sólo al origen del producto, esto es, de una “indicación geográfica simple o de calidad-neutra”, porque el consumidor encuentra que detrás de la indicación geográfica se revelan cualidades o características del producto que se deben exclusivamente al medio geográfico, y que se traducen en la convergencia, en un mismo espacio, de factores naturales, como el suelo, el agua, el clima, etc., y/o de factores humanos como “el saber hacer” local, tradicional y cultural transmitido de generación en generación, en cuyo caso la indicación geográfica se considera

³⁸ Vid. Cortés, J., “La protección de las indicaciones geográficas en el comercio...”, *ob. cit.*, p. 31, que se refiere a “denominaciones geográficas indirectas o tradicionales”. En el ámbito europeo el Reglamento 510/2006 las regula en el artículo 2.2. en los siguientes términos: “También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1”. Con la expresión “Términos Tradicionales” está regulada en el artículo 54 del Reglamento 479/2008. Vid. Grote, U. “Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries”, *esteyjournal.com*, The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy Volume 10 Number 1 2009/p. 99, para quien la especialidad tradicional garantizada no se refiere al origen, sino que destaca el carácter tradicional en la composición del producto o en los medios de producción.

³⁹ Vid., *ad. ex.*, el Anexo XII del Reglamento (CE) No 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DOUE n° L 193 de 24.07.2009) que acopia diferentes términos tradicionales utilizados en los países de la Unión Europea.

⁴⁰ Vid. Maroño, M^a. “La protección jurídica de las denominaciones de origen...”, *ob. cit.*, p. 219 y ss., quien al respecto señala: “Se exige, en definitiva, que la denominación tradicional a proteger –salvando el hecho de que ésta no consista en un nombre geográfico– reúna rasgos equiparables a los de una denominación de origen, y un ejemplo de denominación tradicional lo constituye la denominación española “Queso Tetilla”, que ya ha accedido al Registro comunitario”.

“cualificada”⁴¹. A lo que precede ha de unirse el hecho cierto de que en muchas ocasiones esa primera “asociación lugar-producto” que se produce en la mente del consumidor da lugar a una especie de “fusión” entre el producto y su nombre geográfico, a través de la cual el producto pasa a denominarse directamente como el nombre del lugar o de la región de donde procede. Esta unión es mucho más evidente en los productos vinícolas, donde puede apreciarse, *ad. ex.*, que un consumidor puede tener preferencia por un “Ribeira” o por un “Rioja” o un “Penedés”. De esta forma, el nombre geográfico denota, por un lado, un lugar y, por otro, el nombre del producto en sí mismo, cuyas características o calidad están vinculadas a ese lugar. En este supuesto, el vínculo con el origen no puede dissociarse de las características del producto, de modo que, origen y producto son uno solo⁴².

Asimismo existe un supuesto en el cual no es posible establecer un vínculo “real” entre el nombre geográfico y el producto, en cuyo caso la indicación geográfica será aparente. Dentro de este supuesto se incluyen las indicaciones pseudo-geográficas que evocan en un primer momento el nombre de una localidad o región pero que en realidad consisten en el nombre o apellido de una persona a quien se debe la elaboración del producto, como *ad. ex.*, “Salchichas de Frankfurt” cuyo nombre se deriva de un comerciante alemán de apellido Frankfurter, y no de la ciudad alemana a la que comúnmente se atribuye⁴³. Del mismo modo, entran dentro de la clasificación de las indicaciones geográficas aparentes, los nombres geográficos que aluden a nombres de fantasía utilizados como marca de un producto, como *ad. ex.*, “Polo Norte”; “Mont-Blanc”⁴⁴,

⁴¹ Esta clasificación en denominaciones geográficas “simples” y “cualificadas” es creación doctrinaria alemana. *Vid.* Fernández Novoa, C., “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 17; también *vid.* Cortés, J., “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 39.

⁴² *Vid.* Tinlot, R., *ob. cit.* quien al respecto señala: “Si quiero tomar un oporto, un “tokay” o un burdeos, lo que quiero es un vino y no otra bebida, pero no se trata de cualquier tipo de vino, sino de un vino de características perfectamente definidas, en particular, por su procedencia, pero no únicamente por dicha procedencia, sino por factores naturales y/o humanos que confieren a ese producto una calidad que me incita a consumirlo”.

⁴³ El ejemplo es citado por Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 4. *Vid.* también Botana, M., *ob. cit.*, p. 20.

⁴⁴ Generalmente los nombres geográficos, por el hecho de ser descriptivos, no pueden inscribirse como marcas. En el ámbito europeo la prohibición expresa consta en el artículo 7.1.c) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo del 20.12.1993 sobre marca comunitaria, DOCE nº 11, de 14.1.1994, que en relación con las prohibiciones absolutas señala: “1. Se denegará el registro de: ...c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de

etc. Y por último, dentro de este grupo de indicaciones geográficas aparentes, se incluyen aquellos nombres geográficos que han perdido la conexión o el vínculo entre el nombre-origen geográfico y el producto, por lo cual ya no aluden a un país, región o localidad, sino que pasaron a ser el nombre por el que el producto es comúnmente conocido o denominado, como *ad. ex.*, Mostaza de Dijon⁴⁵, éstas últimas constituyen las llamadas indicaciones “genéricas”, que se caracterizan porque han perdido su fuerza distintiva. Finalmente, también es posible que un mismo nombre (geográfico) distinga dos o más lugares en el mundo y que esos lugares se dediquen a la producción de productos idénticos, como *ad. ex.*, la región de “Rioja” en España y la región del mismo nombre en Argentina, que son regiones productoras de vino, aunque de diferente calidad. Se trata en este caso de indicaciones homónimas.

Todas las clases de indicaciones de origen geográfico citadas, esto es, las directas e indirectas, las simples y las cualificadas, las tradicionales, las aparentes y las homónimas, han sido objeto de tutela del Derecho. En el ámbito legislativo internacional se encuentran en diversos Acuerdos internacionales y regionales, acopiadas a través de cinco figuras, a saber: indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o indicaciones genéricas y denominaciones o indicaciones homónimas.

II.1.2. Indicaciones de procedencia simples

Las indicaciones de origen geográfico “simples” que se destinan en el tráfico mercantil, tanto nacional como internacional, sólo a indicar el origen geográfico del producto son

producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; y en el artículo 3.1.c) de la Directiva (CEE) n° 89/104 de 21.12.1988 sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE n° L 40, de 11.01.1989, que señala: “1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: ...c) c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;”

⁴⁵ Esta clasificación de las indicaciones geográficas aparentes es citado por Fernández Novoa, C., “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 4. *Vid.* también Cortés, J., “La protección de las indicaciones...”, *ob. cit.*, p. 44.

las llamadas *indicaciones de procedencia*. Esta es su función primordial⁴⁶. En este sentido pueden definirse como “cualquier expresión o signo usado para indicar que un producto o un servicio se origina en un país, región o un lugar específico”⁴⁷, sin considerar ningún elemento de calidad o de reputación del producto o servicio que pueda atribuirse a ese origen geográfico⁴⁸. Nótese que al referirse a “cualquier expresión o signo” se entiende cualquier alusión “directa” o “indirecta” (banderas, paisajes, monumentos emblemáticos, símbolos patrios, etc.) a un país, región o lugar específico. Además, la *indicación de procedencia* como signo distintivo sirve para indicar el origen geográfico tanto de productos como de servicios que procedan de la zona geográfica en cuestión.

En el ámbito legislativo internacional, el término “*indicaciones de procedencia*” figura en los Artículos 1.2) y 10 del Convenio de París, y en el Arreglo de Madrid que le confiere un tratamiento más extenso. Ninguno de los dos Acuerdos internacionales contiene una definición de *indicación de procedencia*, no obstante ello, el Artículo 1.1) del Arreglo de Madrid contribuye a aclarar el significado del término, al señalar 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”⁴⁹. En el

⁴⁶ Vid. apdo. 57 de las conclusiones del abogado general Sr. Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 5 de febrero de 2009 en el Asunto C-478/07, “Budejovicky Budvar National Corporation contra Rudolf Ammersin GmbH”, en el cual señala: “Las indicaciones geográficas simples no exigen que los productos tengan algún atributo especial o cierto renombre, derivados del sitio del que provienen, pero han de ser suficientes para identificar ese sitio”, la cual puede consultarse en www.curia.eu. Vid. también STJCE “Expotur”, Asunto C-3/91, de 10 de noviembre de 1992, apdo. 11, Rec. 1992 I, p.5529.

⁴⁷ Vid. Maroño, M^a. “La protección jurídica de las denominaciones...”, *ob. cit.*, p. 22. Vid. Botana, M. “Las denominaciones...”, *ob. cit.*, p. 23, quien la define como “la designación directa (nombre) o indirecta (cualquier signo que lo identifique) referida al lugar geográfico de producción, fabricación, elaboración, etc. de un producto”.

⁴⁸ Vid. Addor, F. y Grazoli, A. “Geographical indications beyond wines and spirits, A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/Trips Agreement”, *The journal of world intellectual property (JWIP)*, Geneva, noviembre, 2002, vol. 5, n° 6.), p. 867. Vid. también, Cortés, J., “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 34.

⁴⁹ En el ámbito europeo, el Reglamento 479/2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en el artículo 59 relativo a las indicaciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado y la presentación de los productos vinícolas hace referencia a las indicaciones de procedencia; y el artículo 55 del Reglamento 607/2009 regula menciones tales como “vino de (...)”;

ámbito legislativo regional, concretamente en el comunitario europeo, las *indicaciones de procedencia*, esto es, la simple indicación del lugar de producción o fabricación sin que exista ningún vínculo entre sus características, calidad o reputación y la zona de procedencia, no se encuentran amparadas por los Reglamentos comunitarios⁵⁰.

Como bien puede apreciarse, estas *indicaciones de procedencia* actúan, por una parte, como un medio de identificación geográfica de productos que se originan en un país, región o lugar específico, en relación con otros productos o servicios idénticos que concurren en el mercado, y por otro, como un medio de individualización, puesto que cualquier productor o fabricante asentado en el país, región o localidad específica está facultado para utilizar la correspondiente indicación de procedencia con tal de que la misma se aplique a productos o servicios originarios del país, región o localidad en cuestión⁵¹. Ello es así, porque la función primordial de este signo distintivo es evocar ante el público el origen geográfico de los productos o servicios y no la calidad, característica o reputación especial, atribuida a su lugar de origen, de donde se deduce que la *indicación de procedencia* abarca el uso que se hace del nombre geográfico a fin de distinguir el producto dentro del sistema aduanero, *ad. ex.*, “producto fabricado en España” o “*Made in Spain*”⁵². Cabe resaltar que aun cuando el producto o servicio distinguido con la *indicación de procedencia* posea una determinada cualidad o cierta reputación, en puridad de noción, la *indicación de procedencia* sólo suministra una información relativa al origen geográfico del producto o servicio⁵³. Por ello ha de concluirse que un simple nombre geográfico que solamente indique el lugar de origen

“producido en (...)”. Llama la atención que se admite la referencia a productos producidos, ya no en un país, sino en una región más extensa, *ad. ex.*, “vino de la Comunidad Europea”.

⁵⁰ *Vid.* cdo. 8 del Reglamento 510/2006 que expresamente señala: “El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a los productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista un vínculo entre sus características y su origen geográfico”. Asimismo, en este sentido se ha pronunciado el TJCE en las sentencias “Pistre y otros”, asuntos acumulados C-321/94, C-322/94, C-323/94 y C-324/94, Rec. p. I-2343, de 7 de mayo de 1997; “Warsteiner”, asunto C-312/98, de 7 de noviembre de 2000, Rec. p. I-9187, apdos. 43 y 44; y “Bud I”, asunto C-216/01, de 18 de noviembre de 2003, Rec. I-13617, apdo. 76.

⁵¹ *Vid.* Maroño, M^a., “La protección jurídica de las denominaciones...”, *ob. cit.*, p. 23.

⁵² *Vid. idem*, p. 83.

⁵³ *Vid. idem.*, p. 84. Con todo, como se advertirá, la moderna figura de “indicación geográfica” (tal como se presenta en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Reglamento 510/2006/CE de la Unión Europea), hace referencia a aquellas indicaciones de procedencia que han adquirido una determinada cualidad o reputación atribuibles al origen geográfico. *Vid. infra* nº VI.3.

en cumplimiento de la reglamentación aduanera, incluidos los etiquetados como “Hecho en España” o “*Made in Spain*”, es una indicación de origen geográfico que puede ser protegida cuando es falsa o inveraz. Sin embargo, puede destacarse que en productos como los relojes y chocolates suizos, la indicación “Reloj Suizo” o “Chocolates suizos”, sirve para ilustrar que el producto originario de la región mencionada tiene además una cualidad particular o una reputación particular, que crea un vínculo entre las características del producto y la región particular donde fue producido⁵⁴.

En atención a la principal función de la *indicación de procedencia*, es decir, la indicativa del origen geográfico del producto o servicio, la protección que les dispensa el ordenamiento jurídico internacional está ligada al *principio de veracidad* en relación a la información que sobre el origen del producto o servicio debe aportar la *indicación de procedencia*, de ahí que el producto o servicio debe proceder del país, región o localidad con cuyo nombre geográfico se designa⁵⁵, esto es, el producto debe haber sido cultivado, extraído, procesado, elaborado o transformado, etc., o el servicio debe ser o haber sido prestado en la zona geográfica a la que se refiere. La *indicación de procedencia* como signo que distingue un producto o servicio en el tráfico comercial a través de la indicación del origen, se configura en un instrumento jurídico fundamental que permite, por una parte, contribuir a la claridad y transparencia del mercado, en beneficio de todos los empresarios productores radicados en el país, región o localidad de origen, en consecuencia, es de libre utilización para estos empresarios productores quienes podrán emplearla en relación con cualesquiera de los productos o servicios que oferten; y por otra parte, facilita a los consumidores el acceso a una información relativa al producto o servicio en cuestión, y les permite ejercer con mayor amplitud su derecho de elección entre las diversas prestaciones ofrecidas, todo lo cual redundará en un mayor nivel de protección de los derechos de los consumidores. A este respecto, partiendo del derecho del consumidor a recibir una correcta información (veraz, eficaz y suficiente)

⁵⁴ En estos últimos supuestos, en realidad se trata de la figura denominada “indicación de procedencia cualificada” de creación doctrinaria alemana.

⁵⁵ *Vid.* Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 24; Maroño, M^a, “La protección jurídica...”, *ob. cit.*, pp. 84-85.

sobre las características esenciales de los productos, la falsa o inveraz indicación del origen geográfico del producto constituye una práctica comercial engañosa⁵⁶.

Como ha quedado advertido, el principio de veracidad contribuye a mantener la transparencia del mercado excluyendo el engaño o la inducción a error del consumidor, de ahí que el uso del nombre geográfico que constituye la *indicación de procedencia* por parte de terceros ajenos al origen geográfico, esté permitido siempre y cuando se advierta al consumidor sobre el verdadero origen del producto o servicio a través, *ad. ex.*, de un *vocablo deslocalizador*, como “tipo”, “estilo”, etc. De esta forma, el derecho al uso de la *indicación de procedencia* pertenece en un principio a las empresas productoras asentadas en el país, región o localidad, las cuales podrán impedir que empresas productoras ajenas al país, región o localidad la utilicen; sin embargo, ese derecho no es absoluto, es relativo, y esa relatividad se deriva del hecho de que su protección se fundamenta en el principio de veracidad. De ahí que las empresas ajenas a la zona geográfica en cuestión puedan acceder al uso de la *indicación de procedencia*

⁵⁶ *Vid.* en el ámbito del Derecho europeo, el artículo 6.1.b) de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DOCE nº 149 de 11.06.2005), el cual en relación con las acciones engañosas señala: “1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los siguientes elementos, y que en cualquiera de estos dos casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado: ... (*omissis*) b) las características principales del producto, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, *su origen geográfico o comercial* o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al producto”. Asimismo, esta protección también queda asegurada por la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109 de 6.5.2000, p. 29), en su artículo 2. 1. a) i) señala: “1. El etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán: a) ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, *origen o procedencia*, y modo de fabricación o de obtención”, y por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada), (DOCE nº L 376, de 27.12.2006, cuando en su artículo 3.a) señala: “Para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a: a) las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado, sus utilidades, su cantidad, sus especificaciones, *su origen geográfico o comercial* o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios”. (cursivas nuestras).

cuando la empleen conjuntamente con un vocablo deslocalizador, lo que permite eliminar la posibilidad de inducir en error o engaño al público consumidor actuando conforme al principio de veracidad⁵⁷. Con ello, es fácil advertir que la *indicación de procedencia* no confiere a los productores afincados en el país, región o localidad un derecho de exclusiva frente a terceros productores no pertenecientes a la zona geográfica en cuestión, pero sí les concede un derecho de exclusión en el sentido de que están facultados para impedir que esos terceros productores utilicen la *indicación de procedencia* de forma pura y simple sin anexarle un vocablo deslocalizador, porque en este supuesto, su actuación sería contraria al principio de veracidad⁵⁸.

Esta relativa protección de la *indicación de procedencia*, es decir, la posibilidad de su uso conjuntamente con un vocablo deslocalizador, bien puede ocasionar daños a los intereses económicos tanto de la región geográfica afectada como a los productores asentados en la misma, y ello es así porque no impide de forma absoluta la inducción a error de los consumidores⁵⁹; además, se ha de tener en consideración que en el caso de que los productos distinguidos con la indicación de procedencia hubieran adquirido cierto grado de prestigio puede haber por parte de los terceros productores un aprovechamiento indebido de la reputación. Es evidente que esta conducta no puede ser tutelada por el ordenamiento jurídico, puesto que con ella se estaría desvirtuando la razón de ser de esta clase de indicación de origen geográfico, que no es otra que la de ser un signo distintivo que suscita en el ánimo del consumidor ciertas representaciones

⁵⁷ Un ejemplo que ilustran esta afirmación se encuentran en el uso de la indicación de procedencia “Jerez” (Sherry) cuyo uso fue autorizado para productores de vino australianos, siempre que se les agregara el adjetivo calificativo “australiano”, es decir, que los productos vinícolas podían designarse así “Australian Sherry”. *Vid.* Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 34.

⁵⁸ *Vid.* Cortés, J. “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 36, para quien: “... (*omissis*) en el supuesto de las indicaciones de procedencia simples, el bien jurídico protegido no es el patrimonio comercial de los productores asentados en la correspondiente zona geográfica, sino el principio de veracidad de las transacciones comerciales con el objeto de que el consumidor no se lleve a engaño”.

⁵⁹ A este respecto, Fernández Novoa, C., “La protección internacional...” , *ob. cit.*, p. 36, señala: “En efecto, si una Empresa no asentada en la región o localidad utiliza para designar sus productos el nombre de tal región o localidad, resultará sumamente difícil evitar el error del público incluso en el caso de que al nombre geográfico correspondiente se agregue un vocablo deslocalizador. El riesgo de error para el público de los consumidores será inevitable en el supuesto –que es el más frecuente– de que el nombre geográfico constituya la parte captatoria de la atención y el vocablo deslocalizador sea un elemento accidental y apenas perceptible. Pero el riesgo de error subsistirá también en el supuesto excepcional de que la adición deslocalizadora figure de manera claramente perceptible en la etiqueta, anuncio o cualquier otra expresión publicitaria”.

mentales en orden al origen geográfico del producto, determinando su poder de elección, y por ello afecta también, como se anotó, el interés económico de las empresas productoras asentadas en el lugar. El nombre geográfico, como *indicación de procedencia*, constituye una indicación utilizable para todos los productos que apunten una determinada procedencia, por lo tanto, la protección ha de estar dirigida a la conservación de su poder distintivo. Al no hallarse amparadas por un derecho de exclusiva, la utilización indebida de la *indicación de procedencia*, esto es, el uso de *indicaciones de procedencia* falsas o falaces ha de ser perseguido en todo caso en que se configure un acto de competencia desleal⁶⁰, a fin de evitar, por una parte, que la *indicación de procedencia* se convierta en un instrumento para generar engaño o confusión en el público consumidor con respecto al origen de los productos, y por otra, que terceros productores puedan aprovecharse del prestigio ligado a la *indicación de procedencia* -en caso de que existiese-, en detrimento de los productores radicados en la zona⁶¹.

II.1.3. Indicaciones de procedencia cualificadas

II.1.3.1. Denominaciones de origen

Frente a las *indicaciones de procedencia simples*, en las cuales no hay sugerencia de un vínculo directo entre el origen geográfico y las cualidades de los productos, se encuentran aquellas indicaciones de origen geográfico que tienen un significado descriptivo particular porque no sólo refieren una función indicativa del origen geográfico de los productos sino también una función indicativa de la calidad, puesto que las características o cualidades de los productos son esencialmente atribuibles a

⁶⁰ En este sentido el TJCE en sentencia “Expotur”, ya citada, señaló en su apdo. 11: “Las indicaciones de procedencia están protegidas por las normas destinadas a reprimir la publicidad engañosa, incluso la explotación abusiva de la fama ajena”.

⁶¹ Este supuesto puede suceder especialmente cuando alguna indicación de procedencia ha alcanzado para el público consumidor un cierto grado de prestigio pero que, no obstante, carece de las condiciones necesarias para constituirse en una denominación de origen o, que teniéndolas, aun no han sido reconocida como tal. Con la figura de la “Indicación Geográfica” tal como está prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Reglamento 510/2006 esta especial indicación de procedencia puede ampararse. *Vid.* Maroño, M^a, “La protección jurídica...”, *ob. cit.*, p. 83, nota al pie, 76 (la autora hace referencia al derogado Reglamento 2081/1992).

factores naturales y/o humanos que se hallan en el país, la región o el lugar específico de donde proceden y que les confieren una cierta cualificación. La presencia simultánea de esta doble conexión: por una parte, de procedencia geográfica, y por otra, de calidad específica⁶², da lugar a la indicación de origen geográfico que se conoce como *denominación de origen*. En este caso, a la función primordial de la indicación de origen geográfico de indicar la procedencia geográfica se suma la función indicativa de calidad y características específicas⁶³.

En el ámbito legislativo internacional el Arreglo de Lisboa en su artículo 2 señala que a los efectos del Arreglo se entiende por “denominación de origen, 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”. Por su parte, en el ámbito legislativo europeo, la definición que aporta el Reglamento 510/2006, acopia los aspectos fundamentales resaltados en esta clase de indicación de origen geográfico por el Arreglo de Lisboa⁶⁴. Así, en su artículo 2.1.a) se define a la Denominación de Origen, como “el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica definida”. Prácticamente en los mismos términos es definida en el artículo 34.1.a) del Reglamento 479/2008.

En contraste con la indicación de procedencia simple, que sirve para distinguir los productos o servicios a través de la indicación geográfica “directa o indirecta” de su

⁶² *Vid. idem*, p. 83.

⁶³ El TJCE reconoce esta afirmación cuando en el asunto C-3/91 “Expotur”, de 10.11.1992, Rec. p. I-5529, apdo. 11, advirtió: “En cuanto a la denominación de origen, ésta garantiza, además de la procedencia geográfica del producto, el hecho de que la mercancía ha sido fabricada según prescripciones de calidad o normas de fabricación adoptadas mediante un acto de la autoridad pública y controladas por dicha autoridad y, por tanto, que reúne determinadas características específicas”. *Vid.* también STJCE asunto C-47/90, Delhaize, de 09.06.1992, Rec. p. I-3669, apartados 17 y 18.

⁶⁴ Así lo ha dejado señalado el TJCE en el asunto C-478/07, “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”, de 08.09.2009, apdo. 103, consultada en www.curia.eu

origen, la *denominación de origen* está constituida siempre por el nombre geográfico “directo” de un país, de una región o localidad, y ello es así, porque el nombre geográfico vale para dar nombre al producto en sí mismo, *ad. ex.* “Champagne” para el vino producido en la región de Champagne, al noroeste de Francia, elaborado conforme al “método champenoise”. Como se advirtió, en este supuesto se produce una especie de “fusión” entre el nombre geográfico y el nombre del producto, que al mismo tiempo denota que la calidad o características del producto se derivan fundamentalmente de factores naturales y humanos que convergen en la zona geográfica. Por esta razón, la sola “reputación” del producto no es suficiente para conseguir la protección a través de una *denominación de origen*; las calidades o las características específicas necesitan ser expresadas en el producto particular⁶⁵. También por ello, es que las *denominaciones de origen* sólo se utilizan para identificar el origen geográfico de los productos y no de los servicios.

Por otra parte, al igual que las indicaciones de procedencia simples, las *denominaciones de origen* sirven como un medio de individualización frente a la concurrencia de productos idénticos en el tráfico comercial; sin embargo, en este caso la protección dispensada a los empresarios productores es más amplia, pues les confiere un derecho de exclusiva que se traduce en amplio *ius prohibendi* que les permite impedir cualquier utilización de la denominación de origen por parte de terceros no asentados en el país, región o localidad específica, o que aún asentados en esos lugares, no cumplan con las condiciones de producción previas establecidas para todos los productores afincados en la respectiva zona, cuya finalidad es otorgar a los productos las peculiares características y calidad que los distinguen en el mercado como procedentes de la zona geográfica en cuestión⁶⁶. Este derecho de exclusiva se traduce en un absoluto *ius prohibendi* porque en este caso los productores ajenos a la zona geográfica en cuestión, no pueden hacer uso de la *denominación de origen* bajo ningún concepto, esto es, no pueden utilizarla agregando vocablos deslocalizadores con el fin de revelar el verdadero origen de los productos. En esta oportunidad el vocablo deslocalizador no cumple ninguna función porque la *denominación de origen* tiene que estar sujeta al principio de

⁶⁵ Vid. Addor, F. y Grazoli, A. “Geographical indications beyond wines and spirits...”, *ob. cit.*, p. 868.

⁶⁶ Vid. Cortés, J., “La protección de las indicaciones...”, *ob. cit.*, p. 36.

veracidad no sólo por lo que respecta al verdadero origen del producto sino también por lo que respecta a las características o calidad del producto obtenidas a través de los factores naturales y humanos que confluyen en la zona geográfica en cuestión. Al “deslocalizar” el producto no solo se estaría dejando al descubierto su verdadero origen geográfico sino también se estarían negando sus características y calidad puesto que éstas últimas se deben “esencialmente” a los factores naturales y humanos que concurren en esa zona geográfica, desvirtuando, de esta forma, la propia naturaleza de la *denominación de origen*. Por esta misma razón, y en aras de la certeza no sólo del origen sino también de las características y calidad atribuidas al producto, la figura de la *denominación de origen*, a diferencia de la indicación de procedencia simple, requiere de reconocimiento previo, bien sea por vía administrativa o jurisdiccional, y de medidas de control que garanticen que el producto posee las características y el nivel de calidad que se le atribuye⁶⁷. Las *denominaciones de origen* así reconocidas dispensan al nombre geográfico en cuestión un nivel de protección más fuerte que el proporcionado por la indicación de procedencia simple.

De esta forma, la *denominación de origen* confiere a los productores afincados en la zona geográfica un derecho de exclusividad, en el sentido de que sólo ellos pueden hacer uso de tal indicación geográfica, y un derecho de exclusión, en el sentido de que están facultados para impedir a los terceros la utilización de la indicación geográfica bajo cualquier concepto. Si la indicación geográfica solo puede ser utilizada por los productores asentados en la zona geográfica, los consumidores no verán defraudadas sus legítimas expectativas respecto del origen y calidad de los productos designados por la *denominación de origen*. Asimismo, es evidente que la tutela otorgada a la *denominación de origen* fortalece el poder distintivo y diferenciador de la indicación de origen geográfico en beneficio de los productores de la zona, y se evita, de esta forma, el camino que conduce a su conversión en una denominación genérica⁶⁸.

⁶⁷ Vid. *idem*, pp. 37-38, para quien “De la definición legal del Arreglo de Lisboa...(*omissis*), se deduce que las denominaciones de origen son títulos de protección utilizados para productos de una calidad o características especiales que se deben exclusiva o esencialmente a su origen geográfico”.

⁶⁸ Vid. *infra* n° II.1.5.1.

II.1.3.2. Indicaciones Geográficas

De igual manera que las dos figuras anteriores, es decir, las indicaciones de procedencia simples y las denominaciones de origen, esta tercera figura llamada *indicación geográfica*, cumple la función de indicar el origen geográfico del producto. Sin embargo, a la función indicativa de la procedencia del producto ha de sumarse que el mismo posee una cualidad, una reputación u otra característica relacionada con su origen. Puede por ello afirmarse que “una indicación geográfica es la que identifica un producto como originario de un territorio delimitado o de una región, cuando una determinada cualidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen geográfico y/o a factores humanos o naturales del lugar”⁶⁹, es decir, que esa indicación se utiliza para demostrar un vínculo entre el origen del producto al que hace referencia y una determinada calidad, reputación u otra característica que indique que el producto es atribuible a ese origen⁷⁰.

En contraste con la denominación de origen, cuya primera aparición en el escenario legislativo internacional se remonta a casi un siglo con la inclusión del término en el Convenio de París y posterior desarrollo en el Arreglo de Lisboa, la definición de la expresión *indicación geográfica* en el plano internacional es relativamente reciente con la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC en 1994. Antes de la celebración de este Acuerdo, “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen” fueron las expresiones y conceptos jurídicos utilizados durante más de un siglo en los Acuerdos internacionales que regulan el origen geográfico de los productos. No obstante ello, ante la necesidad de unificar en un solo concepto aquellas indicaciones de origen geográfico que habían adquirido una cierta cualificación, la cual se debía a características propias del lugar o que habían adquirido una reputación o calidad vinculadas al lugar, se optó por el término *indicación geográfica* como medio adecuado para incluir en él a las indicaciones de procedencia cualificadas, es decir, a la “denominación de origen” recogida en el Arreglo de Lisboa y a la “indicación de procedencia” que ha adquirido cierta reputación o que es indicativa de cierta calidad.

⁶⁹ Vid. Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O’Connor, B., Yeung, M., Guía de Indicaciones Geográficas..., *ob. cit.*, p. 5.

⁷⁰ Vid. Doc. OMPI SCT/9/4 en www.wipo.int, p. 3.

En las negociaciones internacionales mantenidas bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya se utilizaba la expresión *indicación geográfica* para designar tanto las indicaciones de procedencia (cualificadas) como las denominaciones de origen⁷¹. De ahí que se pueda afirmar que el término *indicaciones geográficas* tiene su fundamento en el derecho internacional de los tratados, y no en el ámbito de las legislaciones nacionales⁷². Hoy en día el término *indicaciones geográficas* tiene el significado preciso que se desprende del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como “... (*omissis*) 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”. El Acuerdo sobre los ADPIC es el primer acuerdo multilateral en el que se da una definición explícita de la expresión *indicación geográfica*⁷³ y la adhesión generalizada de los países al Acuerdo ha supuesto la introducción de obligaciones jurídicas relativas a las *indicaciones geográficas* en las legislaciones nacionales de todo el mundo.

Al igual que las denominaciones de origen, la *indicación geográfica* cumple una función indicativa de la calidad de los productos porque el producto identificado con una *indicación geográfica* debe no sólo originarse en un lugar geográfico específico, sino debe tener también una calidad, reputación u otra característica que sea esencialmente atribuible a su origen geográfico. Con todo, a diferencia de la denominación de origen, en las *indicaciones geográficas* la calidad, reputación o característica del producto no se deben esencialmente a factores naturales (suelo, clima,

⁷¹ En 1974 y 1975, bajo los auspicios de la OMPI, se preparó un proyecto de tratado, en el que se optaba por el uso del término *indicación geográfica* que incluyera tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen. Las negociaciones del proyecto de tratado de la OMPI sobre indicaciones geográficas quedaron suspendidas a raíz de las propuestas de añadir al Convenio de París un nuevo Artículo 10^{quater} sobre las indicaciones geográficas. *Vid.* Doc. OMPI SCT/8/5 en www.wipo.int, p. 2.

⁷² *Vid.* Doc. OMPI SCT/9/4 en www.wipo.int, p. 2.

⁷³ En el ámbito legislativo europeo, el Reglamento 510/2006 define en su artículo 2.1.b) la indicación geográfica en los siguientes términos: Indicación Geográfica es “el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirva para designar un producto agrícola o alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país; que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada”. *Vid.* también artículo 34.1.b) del Reglamento 479/2008.

agua, etc.) y humanos que convergen en la zona geográfica, se atribuyen simplemente a su origen geográfico⁷⁴. De ello, es posible deducir que la figura de la *indicación geográfica* protege a aquellos productos que deben su calidad, características o reputación a la intervención de factores naturales y humanos (*ad. ex.*, los productos vinícolas o productos alimenticios como los quesos), así como también a aquellos productos que deben su prestigio sólo a factores naturales como el clima y el suelo (*ad. ex.*, Naranjas de Valencia, España) y a aquellos que deben su buena fama sólo a la intervención de factores humanos como los productos industriales o manufacturados (*ad. ex.*, una conexión cercana entre los factores naturales, como el suelo, clima, etc. faltaría particularmente en el caso de los dulces, como el Turrón, sin embargo, en este caso, se reconoce y protege el método de elaboración ancestral que ha pasado de generación en generación⁷⁵). Por otra parte, en relación con el ámbito espacial, la *indicación geográfica* comprende un límite máximo para la zona geográfica en referencia, es decir, bajo la figura de la *indicación geográfica* es posible proteger productos que deban sus características, calidad o reputación demarcados como mucho al territorio de un país⁷⁶, de donde se deduce que la *indicación geográfica* distintiva de un continente, *ad. ex.*, “Europea” o “Americana” o de una región, *ad. ex.*, “Andina”, para distinguir productos oriundos del continente europeo o americano, o de la Comunidad Andina, no es procedente.

La *indicación geográfica* tiene de común con la *indicación de procedencia* que ambas figuras amparan tanto las indicaciones directas como las indirectas que hacen referencia a un origen geográfico, *ad. ex.*, la *indicación geográfica* puede referirse a una región geográfica específica como “Napa Valley” para distinguir el vino producido en

⁷⁴ *Vid.* apdo. 57 de las conclusiones del abogado general Sr. Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 5 de febrero de 2009 en el Asunto C-478/07, Budejovicky Budvar National Corporation contra Rudolf Ammersin GmbH, en el cual señala: “... (*omissis*) se reputan calificadas las que sirven para designar un producto que posee una calidad, una reputación u otra característica relacionada con su origen; junto al vínculo territorial, disfrutan de otro cualitativo, de menor intensidad que el de las denominaciones de origen, reservadas a los bienes cuyas singularidades se deben a factores naturales o humanos de su lugar de procedencia. La normativa comunitaria únicamente protege las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas calificadas”.

⁷⁵ *Vid.* Heath, C. “The European Law on Geographical Indications”, EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II), en <http://www.intellecprop.mpg.de>, p. 3.

⁷⁶ Nótese que en el Reglamento 510/2006 las definiciones de denominación de origen y de indicación geográfica se plantean como “el nombre de una región o un lugar determinado y *excepcionalmente*, el nombre de un país”. (cursivas nuestras)

California, en los EEUU, o puede referirse a una indicación que no es un nombre geográfico (aunque se encuentre vinculado a una región) como “Dôle” para vino producido en el Cantón de Wallis en Suiza⁷⁷. También puede estar constituida por un símbolo o emblema como el “Taj-Mahal” para distinguir productos producidos en esa región de la India, o la “Torre Eiffel” para los productos producidos en París⁷⁸. Por el contrario, partiendo de la definición propuesta en el Arreglo de Lisboa, la denominación de origen, sólo se refiere a aquellas indicaciones que hacen alusión directa a un origen geográfico.

Como se tendrá ocasión de apreciar la *indicación geográfica* planteada posee un peculiar nivel de protección, puesto que bajo esta figura, el nombre geográfico que identifica el origen del producto por sí sólo no encuentra protección (como en el caso de la indicación de procedencia simple)⁷⁹, es menester que ese nombre geográfico al mismo tiempo transmita al consumidor una calidad, una característica (como en el caso de la denominación de origen) o una reputación (atributo propio de esta figura de indicación geográfica) que posee el producto en cuestión y que es debida “esencialmente” a esa procedencia geográfica. De este modo, bajo la perspectiva del objeto de protección, la *indicación geográfica* va más allá de una indicación de procedencia simple; de hecho, la *indicación geográfica* es en sí misma una indicación de procedencia, puesto que indica el origen geográfico del producto, sin embargo, para que ese nombre geográfico que indica un origen constituya objeto de protección bajo la figura de la *indicación geográfica*, hay que adjudicarle al producto una calidad, una característica y/o una reputación que se deban esencialmente al origen geográfico. En este sentido, en relación con el aspecto cualitativo, la *indicación geográfica* supera el vínculo objetivo que presupone la protección dispensada por la denominación de origen porque en este caso se protege “la reputación” que el medio geográfico confiere al producto, en cuyo caso, el vínculo entre el producto y la zona geográfica de origen será

⁷⁷ Vid. Gómez, M^a., Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas, ed. Aranzadi, Navarra, 2004, p. 28, quien considera que al no exigir el Acuerdo sobre los ADPIC que la indicación geográfica esté constituida por un nombre geográfico pueden beneficiarse de su protección las denominaciones tradicionales.

⁷⁸ Vid. Addor, F. y Grazoli, A. “Geographical indications beyond wines and spirits...”, *ob. cit.*, p. 869.

⁷⁹ Vid. Casado, A. “La protección de las indicaciones geográficas después del Acuerdo sobre los ADPIC”, IDEI, 1997, Tomo I, p. 192.

subjetivo. La reputación adquirida por el producto que se protege a través de la *indicación geográfica* puede derivarse solo del “saber hacer” de los productores asentados en determinada zona geográfica, sin que sea necesario que se derive de la conjunción de las condiciones naturales de la zona geográfica y del “saber hacer” de los productores de la zona, como en el caso de la denominación de origen. También, es probable, que el producto que en un principio se distinguía como una denominación geográfica porque sus características especiales estuvieran vinculadas a una zona geográfica, haya perdido esa especial vinculación, y no obstante ello, no haya devenido en indicación genérica, conservando cierta reputación, que lo hacen merecedor de la tutela a través de una indicación geográfica⁸⁰.

Aparte del citado aspecto cualitativo de los productos distinguidos con la *indicación geográfica*, hay que destacar que en el ámbito europeo, el legislador al distinguir entre las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, establece como uno de los requisitos para considerar un nombre geográfico como una denominación de origen que todas las etapas del proceso productivo (producción, transformación y elaboración) deben ocurrir en el área geográfica definida. En este sentido, son más rigurosos que para las indicaciones geográficas protegidas, para las cuales se exige que solamente una etapa del proceso productivo deba ocurrir en el área geográfica especificada⁸¹.

Al igual que la indicación de procedencia simple la figura de la *indicación geográfica* tiene por función indicar el origen geográfico del producto, y al mismo tiempo, -de igual forma que la denominación de origen- se configura en una indicación de procedencia cualificada, al servir de elemento identificador de características, calidad o

⁸⁰ Vid. Cortés, J., “La protección de las indicaciones...”, *ob. cit.*, pp. 42-43. En el ámbito legislativo europeo, el artículo 28.1 del Reglamento (CE) N° 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DOUE n° L 193 de 24.07.2009), contempla este último supuesto cuando señala: “1. Si el pliego de condiciones de una denominación de origen protegida ya no se puede cumplir o ha dejado de garantizarse su cumplimiento, la autoridad del Estado miembro o de un tercer país o el solicitante establecido en el tercer país en cuestión podrá solicitar la conversión de la denominación de origen protegida en indicación geográfica protegida”.

⁸¹ Vid. artículo 2.1.a) y b) del Reglamento 510/2006.

reputación de los productos⁸². Asimismo, la protección dispensada por la *indicación geográfica* se extiende a cualquier “bien”, es decir, que cubre no sólo alimentos y productos agrícolas sino también productos manufacturados o elaborados (*ad. ex.* relojes, materias textiles, etc.) que posean cierta calidad, características o reputación que pueden ser atribuidas a su origen geográfico⁸³. Sin embargo, no comprende los servicios⁸⁴.

En relación con el ámbito de protección, cuando el nombre geográfico constituye una *indicación geográfica* (en el sentido atribuido en el Acuerdo sobre los ADPIC), los productores del país, región o localidad de donde son originarios los bienes, pueden impedir a terceros productores la utilización de cualquier medio que indique o sugiera que el bien 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 bien o pueden impedir cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París.

De manera semejante a la protección dispensada a las indicaciones de procedencia simples, en esta oportunidad el legislador del Acuerdo sobre los ADPIC, prevé una protección basada en el principio de la veracidad, de donde se deduce la posibilidad de que los terceros productores ajenos a la zona de origen del bien, puedan utilizar la *indicación geográfica* conjuntamente con medios que desvirtúen el error o el engaño, utilizando, *ad. ex.*, vocablos deslocalizadores, a fin de evitar inducir en error o engaño al

⁸² El TJCE reconoció las indicaciones de procedencia cualificadas en el asunto C-3/91 “Expotur”, de 10.11.1992, Rec. p. I-5529, apdo. 11, cuando advirtió: “...(*omissis*) la finalidad de las indicaciones de procedencia es informar al consumidor de que el producto en el que figuran proviene de un lugar, de una región o de un país determinados. A esta procedencia geográfica puede ir vinculada una reputación más o menos grande”.

⁸³ *Vid.* el Reglamento 510/2006, que se aplica sólo a productos alimenticios y agrícolas. Así lo señala el artículo 1.1: “El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo I del Tratado, de los productos alimenticios contemplados en el anexo I del presente Reglamento y de los productos agrícolas contemplados en el anexo II del presente Reglamento. No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los productos del sector vitivinícola, excepto los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas...(*omissis*)”.

⁸⁴ En relación con el Acuerdo sobre los ADPIC hay que decir que países como Suiza solicitaron la inclusión de los servicios. *Vid.* Doc. OMC MTN.GNG/NG11/W/73 de 14 de mayo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Proyecto de modificación del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de Suiza.

consumidor o valiéndose de medios que impidan que se configure un acto de competencia desleal⁸⁵.

Al mismo tiempo, las *indicaciones geográficas* (en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC) que designan el origen geográfico de un producto vinícola o bebida espirituosa tienen otro nivel de tutela que se traduce en una protección absoluta, basada en un derecho de exclusiva otorgado a los productores radicados en la respectiva región. En este supuesto, la *indicación geográfica* ha de emplearse para designar vinos o bebidas espirituosas procedentes de la zona geográfica correspondiente, en los cuales se conjugan factores naturales y/o humanos, como calidad de los cultivos, métodos de elaboración, crianza, etc.

En este sentido, los productores de productos vinícolas y bebidas espirituosas poseen un derecho de exclusiva y de exclusión absoluto, esto es, sólo los productores asentados en la zona geográfica respectiva están autorizados para utilizar la *indicación geográfica* con el fin de distinguir el producto vinícola o la bebida espirituosa, y están facultados para impedir a cualquier tercero productor el empleo de la *indicación geográfica*, bajo cualquier concepto, esto es, tanto si se utiliza aisladamente como si se utiliza conjuntamente con un vocablo deslocalizador a fin de mostrar el verdadero origen de la mercancía⁸⁶. En este supuesto la protección es similar a la que se dispensa bajo la figura de la denominación de origen.

II.1.5. Otras clases de denominaciones relacionadas con las indicaciones de origen geográfico

II.1.5.1. Denominaciones o indicaciones genéricas

A esta clase de indicaciones también se hace referencia en Acuerdos internacionales y regionales. La principal característica de estas indicaciones es que han perdido la

⁸⁵ *Vid. infra* n° VI.4.

⁸⁶ *Vid. infra* n° VI.5.

capacidad para distinguir al producto o servicio como originario de un país, región o localidad. Puede afirmarse que se está ante una *denominación o indicación genérica* “cuando un término geográfico ha perdido su sentido inicial, dejando de caracterizar a la mercancía en sí misma como procedente de un determinado lugar geográfico para convertirse en una denominación descriptiva de un género o clase de productos”⁸⁷. En el ámbito legislativo regional, el legislador comunitario europeo aporta una definición de estas indicaciones en estos términos: “A 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 haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad”⁸⁸.

A través del proceso de vulgarización el nombre geográfico se convierte en una *denominación o indicación genérica*. La vulgarización del nombre geográfico puede suceder por diversas causas, sin embargo, se destaca el uso de la indicación de origen geográfico por parte de productores ajenos a la zona geográfica, quienes pueden usarla aisladamente o conjuntamente con vocablos deslocalizadores. Es evidente que en este supuesto, el riesgo de vulgarización es más alto. A ello ha de sumarse la inactividad de los productores asentados en el país, región o localidad en cuestión, cuyo nombre geográfico es usado indebidamente por parte de terceros ajenos a la zona geográfica, quienes intencionadamente se aprovechan de la reputación del nombre geográfico⁸⁹. Una vez que el nombre geográfico se haya convertido en la denominación descriptiva de un género de productos, esto es, pase a ser el nombre común con el que habitualmente se denominan, cualquier productor que elabore esta clase de productos puede emplearla libremente con independencia de que se encuentre asentado o no en la correspondiente zona geográfica. Por consiguiente, esos nombres no pueden registrarse ni en el marco de la legislación en materia de marcas ni en el de sistemas especiales para la protección de las indicaciones de origen geográfico. El carácter genérico o no de

⁸⁷ Vid. Cortés, J. “La protección de las indicaciones geográficas en el comercio...”, *ob. cit.*, p. 44.

⁸⁸ Vid. artículo 3.1 del Reglamento 510/2006. En similares términos es recogido en el artículo 43 del Reglamento 479/2008 para las denominaciones vinícolas.

⁸⁹ Vid. Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 42.

una denominación de origen o indicación geográfica, ha de ser previamente declarado por una autoridad administrativa o jurisdiccional, quien deberá establecer si el nombre geográfico con respecto al cual se ha recibido una solicitud de protección ha pasado o no a ser genérico y emitir un juicio sobre la situación reinante en su país. A este respecto, sólo en algunas jurisdicciones existen orientaciones en forma de disposiciones específicas en las que se enumeran términos que no han de considerarse genéricos, y ello con respecto a una gama limitada de productos⁹⁰. En todos los demás casos, las autoridades administrativas o los tribunales nacionales deben decidir, caso por caso, si un nombre geográfico ha perdido realmente su significado inicial y sirve para designar la clase de productos en su conjunto. A estos fines, el vigente Reglamento 510/2006 suprime la necesidad de tener en cuenta “la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre”⁹¹ (esto es, el país de origen), y se señala en general, que todos los factores han de ser tomados en consideración, y en especial: a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo⁹² y b) las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes⁹³.

Por otra parte, al designarse un producto con una *denominación o indicación genérica*, no se suscita en la mente del consumidor un origen geográfico, para él se trata del nombre por el cual habitualmente se denominan una clase de productos. De ahí que la

⁹⁰ Nos referimos a aquellas jurisdicciones que han adoptado para la protección de las indicaciones geográficas los Tratados Bilaterales en cuya estructura por lo general se incorporan listas de nombres geográficos que no pueden considerarse genéricos. *Vid. infra* V.2.

⁹¹ Esta circunstancia fue tomada en consideración en la STJCE, de fecha 16 de marzo de 1999, “Reino de Dinamarca y otros v. Comisión”, asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, que corresponde al caso más representativo de denominación genérica, referido a la denominación “Feta” registrada para distinguir quesos. Esta denominación fue inscrita como DOP y tres Estados miembros de la Comunidad (Dinamarca, Alemania y Francia) presentaron solicitudes de anulación del registro, alegando que “Feta” constituía el nombre común de un producto agrícola (un queso blanco en salmuera) que puede fabricarse utilizando diferentes métodos y con leche de vaca, de oveja o de cabra, o con una mezcla de éstas. La Comisión realizó una serie de pruebas (entre la que destaca encuesta a los consumidores) y llegó a la conclusión de que el término “Feta” no tenía carácter genérico. El TJCE concluyó que la Comisión no tuvo en cuenta todos los factores a que obligaba el Reglamento 2081/1992, y la Comisión suprime la denominación “Feta” del anexo Reglamento 1107/1996. Sin embargo, posteriormente en el Reglamento (CE) núm. 1829/2002 de la Comisión se modificó de nuevo el anexo del Reglamento 1107/1996 para volver a inscribir la denominación “feta” en el registro, por considerar, después de una evaluación exhaustiva sobre la producción, el consumo y el conocimiento por parte de los consumidores comunitarios, que la denominación no se había convertido en genérica.

⁹² El Reglamento 479/2008 se refiere en su artículo 43.1 a “la situación existente en la Comunidad, principalmente en las zonas de consumo”.

⁹³ *Vid.* artículo del 3.1 Reglamento 510/2006 y artículo 43.1 del Reglamento 479/2008.

denominación se considere aparente, puesto que el origen geográfico lo tendrá sólo en apariencia, ya que el producto en sí puede producirse en cualquier región, distinta de la que indica el supuesto origen⁹⁴. Como ha quedado advertido, al tratarse de una denominación descriptiva de un género o clase de productos, es de libre utilización por todos aquellos empresarios que produzcan la clase de productos que son designados con esa indicación geográfica, sin importar si se encuentran asentados o no en la zona geográfica que inicialmente les otorgó ese nombre, por lo tanto, los productores sólo quedan sujetos al principio de veracidad por lo que respecta a los productos en cuestión, en el sentido de que han de reunir las características propias de ese género de productos, pero no en lo relativo a su origen.

A fin de evitar la degeneración de la indicación geográfica en una *denominación o indicación genérica*, el legislador comunitario europeo señala expresamente la imposibilidad de que una denominación registrada de conformidad con la legislación comunitaria se convierta en una *denominación genérica*⁹⁵. Así se reconoce que una vez concedida la protección, tanto las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas como los términos tradicionales, disfrutan de indemnidad frente al riesgo de convertirse en genéricos⁹⁶, de modo que, el proceso que puede conducir hacia la “vulgarización del signo”, en este caso de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas registradas en el ámbito europeo, queda desterrado, y de esta forma, se refuerza la protección concedida⁹⁷.

A nivel legislativo internacional, el Arreglo de Madrid, establece en relación con las *denominaciones genéricas* que “los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones

⁹⁴ Vid. Fernández Novoa, C. “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 39.

⁹⁵ Vid. artículo del 13.2 del Reglamento 510/2006. Para los productos vitícolas idéntica protección se contempla en el artículo 45.3 del Reglamento 479/2008.

⁹⁶ Vid. para los términos tradicionales el artículo 55.2 del Reglamento 479/2008, que señala: “Los términos tradicionales no podrán ser genéricos en la Comunidad”.

⁹⁷ Igual protección se dispensa para las denominaciones de origen en el artículo 6 del ALDO, que señala: “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”.

regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo.”⁹⁸ En este caso, el legislador hace una discriminación positiva a favor de las indicaciones geográficas que distinguen productos vinícolas, las cuales no pueden ser objeto de reserva.

En virtud del Arreglo de Lisboa se prohíbe en todos los Estados miembros de ese Arreglo el empleo no autorizado de una denominación de origen registrada internacionalmente en la medida en que la autoridad competente de una parte contratante no haya declarado que no puede asegurar la protección de esa denominación de origen. Asimismo se establece que una denominación de origen admitida a la protección en uno de los países parte en el Arreglo según el procedimiento previsto en ese instrumento, no podrá considerarse que haya llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen⁹⁹.

Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC, establece que los Miembros no están obligados a proteger las indicaciones geográficas utilizadas “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”¹⁰⁰.

II.1.5.2. Denominaciones o indicaciones homónimas

Las *denominaciones o indicaciones homónimas*, como bien se advirtió, distinguen dos o más lugares en el mundo designados con nombres geográficos iguales, que se dedican a la producción de productos idénticos, esto es, se trata de dos productos de la misma clase que llevan indicaciones de origen geográfico cuya ortografía o fonética es igual o similar, a pesar de referirse a diferentes partes del mundo y de dos *denominaciones o indicaciones (homónimas)* que designan el verdadero origen geográfico del producto. La utilización paralela del mismo nombre geográfico sin reservas conlleva el riesgo de inducir a error a los consumidores que esperan encontrar las características específicas

⁹⁸ Vid. artículo 4 AMIP y *vid. infra* nº IV.3.5.

⁹⁹ Vid. artículo 6 del ALDO.

¹⁰⁰ Vid. artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC. *Vid. infra* nº VI.8.2.

de los respectivos productos. De ahí que el legislador se haya preocupado por buscar un medio práctico para diferenciar entre sí las *denominaciones o indicaciones homónimas* de que se trate, de manera que sea equitativa para ambos grupos de productores y que no induzca a error a los consumidores.

La figura de las *denominaciones o indicaciones homónimas* encuentra una especial regulación tanto en las normas comunitarias europeas como en la normativa internacional. En efecto, el legislador comunitario europeo, aunque en esta oportunidad no brinda una definición de *denominaciones o indicaciones homónimas*, establece que cuando se proceda a registrar una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, que sea homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada (de acuerdo con los Reglamentos europeos¹⁰¹ que regulan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios y productos vinícolas) se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos de confusión¹⁰². La remisión a los llamados usos locales y tradicionales, amerita un comentario. En efecto, como bien se conoce, cuando un uso es tomado en consideración por el derecho, significa que ese uso -practicado espontáneamente por una generalidad de ciudadanos que componen un grupo (comerciantes, transportistas, un país, etc.)- tiene trascendencia jurídica porque sus efectos penetran en el derecho. El legislador comunitario se refiere a los “usos locales¹⁰³ y tradicionales”, que en el ámbito del derecho mercantil vienen a ser los denominados usos de comercio, que no son más que normas de derecho objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los empresarios en sus negocios, y pertenecen a la categoría especial de

¹⁰¹ Vid. en el artículo 3 del Reglamento 510/2006 y en el artículo 42 del Reglamento 479/2008 lo relativo a las denominaciones geográficas homónimas para productos agrícolas y alimenticios y para productos vitícolas, respectivamente.

¹⁰² El Reglamento 510/2006 utiliza la expresión “riesgos reales de confusión”.

¹⁰³ Vid. Martínez de Velasco, J. Los usos jurídicos, Dilex, S.L., Madrid, 2008, p. 44, para quien “Los usos locales son los más dignos de consideración por tres razones: una, porque si existe un uso observado en diversos territorios, de modo que es general, el uso del lugar de celebración o de ejecución del contrato sobre la misma materia lo deroga. En materia de usos, por lo tanto, hay que seguir para su aplicación el criterio de particularidad territorial. Tan es así que el antiguo artículo 6 del Código Civil se refería – aunque no al uso- a la “costumbre del lugar”. La segunda razón está en que el uso local es el probable presumiblemente conocido y querido por las partes, que también probablemente desconocen y no quieren el uso general. La tercera razón se refiere a los usos mercantiles y consiste en advertir que son usos “de plaza” (artículo 2 CC), es decir, de cada lugar donde hay un mercado con comportamientos profesionales específicos”.

usos de los negocios o usos del tráfico, que sirven para suplir la ausencia de una regulación legal adecuada o para resolver dudas de interpretación. De manera que el uso se genera por la práctica reiterada, en este caso, de los empresarios productores y culmina sembrándose en la conciencia colectiva de la localidad o plaza donde tenga vigencia¹⁰⁴. Es a los usos mercantiles de plaza, que son los usos locales y que predominan sobre los usos generales, sean nacionales o internacionales¹⁰⁵, a los que ha de acogerse la Comisión a la hora de valorar el registro de la *denominación o indicación homónima* o parcialmente homónima. Asimismo, el legislador comunitario europeo señala que no se registrará una *denominación homónima* que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos de que se trate. En consecuencia, el uso de una *denominación homónima* registrada solo se autorizará cuando: (i) las condiciones prácticas garanticen que la *denominación homónima* registrada ulteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y (ii) no induzca a error al consumidor.

En el ámbito legislativo internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC hace referencia expresa a las *denominaciones homónimas* en el artículo 23.3 en los siguientes términos: “En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”. El artículo 22.4 al que se refiere la citada norma establece que la protección otorgada a las indicaciones geográficas distintas de los productos vinícolas, “(omissis) será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque

¹⁰⁴ Vid. Uría, R. y Menéndez, A. Curso de Derecho Mercantil I, Civitas, Madrid, p. 48, para quienes además: “...(omissis) En rigor, la objetivación del uso, que es lo que le da fuerza normativa, sólo se consigue cuando se practica de modo uniforme, general y duradero o constante, y con la convicción de su obligatoriedad o la intención de continuar un precedente, cuando menos. Sólo entonces encontrará apoyo el uso en el común consentimiento que le sirve de fundamento. El uso así formado, habrá de ser, además, un uso legítimo, en el sentido de que no ha de constituir una práctica contraria a la ley, a la moral o al orden público”.

¹⁰⁵ Vid *idem*.

literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio”. Como se puede apreciar, en este supuesto, la protección gira en torno al engaño¹⁰⁶.

II.1.6. Definición de Indicación de origen geográfico

Para concluir, hay que dejar por sentado que de las distintas definiciones sobre las distintas clases de indicaciones de origen geográfico a las que se ha hecho referencia y que figuran en los Acuerdos que conforman el ordenamiento internacional encargado de regularlas, tres son fundamentales para el uso de la terminología de una forma adecuada: indicaciones de procedencia, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En este sentido, hay que partir de la base de que la indicación de procedencia es el término más general, que comprende la denominación de origen¹⁰⁷ y la indicación geográfica¹⁰⁸, puesto que las tres figuras se utilizan para indicar que el producto proviene de una zona geográfica determinada. Ahora bien, cuando a ese origen geográfico se le atribuyen características, reputación o calidad de los productos originarios de esa zona se configura la denominación de origen o la indicación geográfica. Como se advirtió, la denominación de origen se utiliza para distinguir productos con características o calidad imputables específicamente a factores geográficos y humanos que convergen en el país, región o localidad de donde proceden dichos productos mientras que la indicación geográfica se utiliza para distinguir productos con determinada calidad, “reputación” o características que se atribuyen en general a su origen geográfico. En este sentido, ambas figuras son indicaciones de procedencia cualificadas¹⁰⁹. Con todo, la definición de indicación geográfica presentada

¹⁰⁶ Vid. *infra* n° VI.4.2.

¹⁰⁷ Vid. Doc. OMPI/GEO/MVD/01/1 de 30.10.2001, que señala de conformidad con el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa que “Una denominación de origen puede considerarse como un tipo especial de indicación de procedencia...(*omissis*)”

¹⁰⁸ Vid. Doc. OMPI SCT/6/3 de 25.01.2002, “Indicaciones geográficas: Antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países”, Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, p. 6.

¹⁰⁹ Vid. Correa, C. “Protection of Geographical Indications...”, *ob. cit.*, p. 3; y Vivas-Eugui, D., “Negotiations on Geographical Indications in the TRIPS...”, *ob. cit.*, p. 704, quienes señalan que el término “indicaciones geográficas” no cubre el concepto más amplio de indicaciones de procedencia.

en el Acuerdo sobre los ADPIC es más amplia que la de denominación de origen¹¹⁰, bajo cuya perspectiva puede afirmarse que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas¹¹¹, pero no todas las indicaciones geográficas son denominaciones de origen¹¹².

De lo que precede se puede inferir que la “indicación de origen geográfico” comprende, por una parte, aquellos signos que identifican un producto como originario de un territorio delimitado o de una región (indicaciones de procedencia simple) y por otra, aquellos signos que no solo identifican un producto como originario de un territorio determinado sino que además lo distinguen por una determinada cualidad, reputación u otra característica del producto que se debe fundamentalmente a su origen geográfico y/o a factores humanos o naturales del lugar”¹¹³ (denominaciones de origen e indicaciones geográficas).

En nuestra opinión, estos autores hacen referencia a las indicaciones de procedencia simples o de calidad neutral, a las que no puede asociarse una reputación o calidad.

¹¹⁰ Vid. Xiaobing, W., y Kireeva, I., “Protection of Geographical Indications in China: Conflicts, Causes and Solutions”, *The Journal of World Intellectual Property* (2007) Vol. 10, nº 2, p. 79, para quienes: “The term “geographical indication”...(*omissis*), was introduced later and incorporated both concepts, taking the elements of “indications of source” and being very close to “appellations or designations of origin”, y Calboli, I. “Expanding the Protection of Geographical Indications of origin under Trips...”, *ob. cit.*, p. 184, quien señala: “Traditionally, the term “GI” has been used predominantly to define names that identify agricultural or other products as originating from the specific geographical regions in which these products are grown and manufactured, and from which they derive their qualities or reputation. In this sense, the term GI has historically included the so-called “appellations” or “indications” of origin.”

¹¹¹ Vid. O’Connor, B. *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, 2004, p. 24. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica...(*omissis*). En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen”. Vid. “Qué es una indicación geográfica” en http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html.

¹¹² Vid Doc. OMPI SCT/6/3, p. 6.

¹¹³ Sobre este concepto vid. Giovanucci, D., y otros, *ob. cit.*, p. xi, quienes señalan: “IG (Indicación Geográfica) es un término aglutinador cuya principal finalidad es la de distinguir el origen de un producto y su vínculo con características determinadas y cuya reputación se atribuya a dicho origen. En algunos casos, dichas características no están formal o legalmente registradas, pero son utilizadas con fines comerciales. Cuando se registra legalmente una IG, ésta adopta diferentes formas, como pueden ser DO (Denominación de origen), DOP (Denominación de origen protegida), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y Marcas, en cuyo caso es más fácil velar por su cumplimiento. En algunos regímenes (p.ej. en los Estados Unidos), incluso las IG no registradas podrán ser reconocidas como marcas protegidas por el common law y, en consecuencia, su cumplimiento será obligatorio cuando para el consumidor alcancen el nivel de “identificador de procedencia”...(*omissis*). A veces se combinan varios niveles y tipos de leyes en materia de DPI (Derechos de propiedad intelectual) para proteger en un mercado un producto con IG. (Notas entre paréntesis subrayadas son nuestras)

II.2. Naturaleza jurídica de las indicaciones de origen geográfico.

A los fines de determinar la naturaleza jurídica de las indicaciones de origen geográfico, independientemente del sistema de protección adoptado por las diversas legislaciones, hay que partir de que se trata de un signo distintivo, de carácter colectivo¹¹⁴, que distingue el origen geográfico de los productos. De modo que, tratándose de un signo distintivo, fácil es advertir que opera como un mecanismo que le sirve al consumidor, *inter alia*, para determinar sus decisiones electivas dentro del proceso de diferenciación de los productos en el mercado en el cual los diferentes empresarios productores - compitiendo en el mercado- ofertan sus productos designados con la indicación de origen geográfico a los terceros consumidores. Por tanto, la individualización de los productos a través de la indicación de origen geográfico que los distingue adquiere importancia capital, tanto desde el punto de vista de los consumidores como desde la perspectiva del interés social ligado al correcto funcionamiento del mercado. En este orden de ideas, la delimitación jurídica de la figura exige su correcta ubicación en el mercado, lo que lleva a afirmar que la indicación de origen geográfico, como otros signos distintivos, no sólo pertenecen al campo del Derecho Privado sino que tiene una naturaleza jurídica compleja, esto es, que participa o se conecta simultáneamente con diversas áreas del ordenamiento jurídico dado que en su regulación se encuentran normas procedentes de distintos ámbitos legales, a saber: Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho Penal, etc.¹¹⁵. Asimismo, se ha de señalar que, frente a lo que pudiera parecer obligado, no es esta la ocasión para desarrollar las distintas doctrinas que tratan de explicar la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, por lo cual el análisis se limitará a exponer *grosso modo* las distintas categorías jurídicas y las razones que permiten situar a la indicación de origen

¹¹⁴ Excepcionalmente la indicación geográfica puede pertenecer a una sola empresa y no a un conjunto de empresas asentadas en una región determinada. En este supuesto se entiende que la indicación geográfica adquiere un “secondary meaning” al convertirse en el signo distintivo individual de una empresa particular y además, ser reconocido de esa forma por los consumidores. *Vid.* Fernández Novoa, C., “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 11.

¹¹⁵ *Vid.* Guillem, J. Denominaciones Geográficas de Calidad, Tirant lo Blanch, p. 40.

geográfico bajo una determinada teoría¹¹⁶. Si se parte de la base de su conceptualización como “signo distintivo” la lógica lleva a situar a la indicación de origen geográfico en algunos de los sistemas que intentan explicar la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales.

Tradicionalmente la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales se ha asentado sobre las llamadas Teorías monistas y dualistas del derecho sobre las creaciones intelectuales, las que a su vez intentan construirla sobre dos pilares: derechos morales o de la personalidad de naturaleza extra-patrimonial, inalienable y perpetua; y los derechos patrimoniales de contenido económico y transmisible. A través del derecho moral o personal se protege la paternidad de la obra, la reputación del autor, la libertad creadora y de materialización de la obra; y, con el derecho patrimonial se protege el beneficio económico que la obra pueda generar a su autor. La Teoría monista propugna el derecho intelectual como un solo derecho subjetivo y unitario integrado por facultades personales y patrimoniales, dando preponderancia a las facultades personales o morales puesto que considera que las facultades concedidas al autor se derivan de la protección de su personalidad, exteriorizada y materializada en la protección de su obra¹¹⁷. Dentro de las teorías que se fundamentan en la corriente monista destacan, por una parte, la Teoría del Derecho de la personalidad¹¹⁸, la cual sostiene que la obra es una prolongación de la personalidad de su autor y de allí se deriva su facultad de ejercer un pleno señorío sobre la obra; y por otra parte, la Teoría del Derecho al Trabajo, la cual sostiene que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial son una manifestación de la protección del derecho al trabajo del autor, quien con el valor patrimonial de su obra ve compensado su esfuerzo. Otras modernas concepciones monistas estiman inútil la división entre derechos morales y derechos patrimoniales¹¹⁹

¹¹⁶ Un profundo análisis sobre las diferentes doctrinas que explican la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, puede consultarse en Baylos, H. Tratado de Derecho Industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal, 2ª ed., Civitas, 1993, pp. 373-478. A los fines de determinar la naturaleza jurídica de la indicación geográfica se seguirá, *grosso modo*, este estudio

¹¹⁷ Aún cuando es en el derecho de autor donde es más palpable y aplicable la teoría del derecho de la personalidad, la misma se ha extendido al derecho del inventor, al derecho de marcas y de nombres. *Vid.* Baylos, H., *ob. cit.*, pp. 463-467.

¹¹⁸ Entre los principales expositores de la Teoría de la personalidad se encuentran Gierke, Candian y Ciampi. *Vid. ídem*.

¹¹⁹ Entre sus seguidores se cuentan Rintelén, Hubmann y Ulmer. *Vid.* Baylos, H., *ob. cit.*, pp. 474 y ss.

por considerar que la defensa de los intereses personales de los creadores representa también la defensa de los intereses patrimoniales.

Por su parte, la Teoría Dualista reconoce la existencia de dos derechos subjetivos perfectamente diferenciables: los derechos morales o de la personalidad y los derechos patrimoniales o económicos. Sobre esta corriente dualista se ha construido una diversa gama de teorías que pueden agruparse de un lado, en aquellas que entienden el derecho sobre la creación intelectual como un señorío jurídico, entre las que se encuentran, la Teoría de la propiedad, con sus respectivas variantes materializadas en el llamado Derecho sobre los bienes inmateriales y en la Teoría de los Derechos intelectuales¹²⁰; y de otro lado, en aquellas que lo entienden como una facultad de hacer, es decir, como el derecho de ejercer en exclusiva una actividad económica determinada, donde se encuentran la Teoría del derecho a la no imitación; la Teoría de los Derechos de clientela y la Teoría del Monopolio Legal.

La Teoría de la propiedad sostiene que el derecho de los creadores nace de la autonomía del objeto que es la creación intelectual considerada en sí misma, la cual posee atributos propios del derecho de propiedad tales como individualidad, valor económico y susceptibilidad de apropiación jurídica. De allí que el autor, el inventor y el titular de signos distintivos de carácter mercantil sean considerados como titulares de un verdadero derecho de propiedad. Como respuesta a este planteamiento, pero conservando la idea de dominio, surge la Teoría del derecho sobre bienes inmateriales¹²¹, que considera que se trata de un derecho exclusivo que recae sobre un objeto exterior, esto es, sobre la obra considerada como un “bien inmaterial” con un valor económico autónomo, de carácter patrimonial y objetivo, distinto de los bienes materiales amparados por el derecho de propiedad¹²². Si se parte de la base de que bajo esta Teoría, una condición de la protección es la existencia de una creación intelectual

¹²⁰ A diferencia de la doctrina del Derecho sobre los bienes inmateriales, la Teoría sobre los derechos intelectuales otorga todas las ventajas que puede tener un sujeto sobre la cosa incorporal y no sólo las de índole patrimonial o económica, lo que le concede un sesgo de carácter monista.

¹²¹ El máximo exponente de esta Teoría es Kohler, *vid.* Baylos, H., *ob. cit.*, pp. 409 y ss.

¹²² Los bienes inmateriales han sido definidos como “creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”. *Vid.* Gómez Segade, J. “El secreto industrial (know-how). Concepto y protección, ed. Tecnos, Madrid, 1974, pp. 73-74.

propiamente dicha, que implique una aportación creadora (obras e inventos), se comprende que el derecho al nombre y a la marca no se encuadre directamente dentro de ella. En la construcción de esta teoría, estos signos distintivos se enmarcan, con fundamento en el derecho a la libertad empresarial, dentro del derecho de la personalidad¹²³.

Al lado de la Teoría de los bienes inmateriales se encuentra la Teoría de los derechos intelectuales¹²⁴, la cual se fundamenta en la apreciación del objeto del derecho (el bien inmaterial) y considera que las manifestaciones de la actividad intelectual del hombre y los valores representados por los signos distintivos, que pueden clasificarse como bienes intelectuales con un valor patrimonial, constituyen la naturaleza de esta clase especial de bienes intelectuales y en consecuencia, están protegidos por un derecho de características especiales: los derechos intelectuales.

El segundo grupo de las teorías dualistas se fundamenta ya no en el objeto (bien inmaterial o cosa incorpórea) sobre el que se ejerce un señorío sino en un *ius excludendi alios*, en virtud del cual ciertos sujetos (los creadores: autor, inventor y titular de un signo distintivo) están facultados para ejercer en exclusiva una actividad económica excluyendo a los terceros, quienes están obligados a abstenerse de realizar cualquier actividad concurrencial que implique producción, reproducción o comercio de bienes idénticos a los de los creadores. Dentro de las teorías que integran este grupo se encuentra la Teoría del derecho a la no imitación, según la cual, partiendo del principio de la libre imitación acreditado por la legislación común, el fondo del derecho concedido a los creadores está constituido por el poder jurídico otorgado a través de la legislación especial, que faculta al titular para impedir la imitación de sus prestaciones¹²⁵. Otra de las teorías que fundamenta el derecho de los creadores en el ejercicio exclusivo del mismo, es la Teoría de los derechos de clientela¹²⁶, que sostiene que la concesión de un derecho de exclusiva, esto es, de derechos privativos al autor, al inventor y al comerciante que utiliza signos distintivos en el tráfico mercantil, tiene por

¹²³No obstante ello, la calificación de la marca como bien inmaterial también halló defensores en la doctrina alemana. *Vid. ídem.*, p. 77, nota al pie 52.

¹²⁴El máximo exponente de esta Teoría es Picard en 1887. *Vid. Baylos, H., ob. cit.*, pp. 424 y ss.

¹²⁵*Vid. Baylos, H., ob. cit.*, p. 431.

¹²⁶Esta Teoría es propuesta por Roubier, *vid. Baylos, H., ob. cit.*, p. 433.

finalidad directa seducir a la clientela, excluyendo indirectamente a la competencia que debe respetar la posición de los titulares de los derechos. La clientela es, en este caso, el objeto del derecho. Por último, en el marco de las teorías dualistas, fundadas en el ejercicio exclusivo de una actividad, se pretende resolver la naturaleza jurídica de las creaciones intelectuales utilizando la figura del monopolio legal¹²⁷. En atención a esta Teoría, el derecho de los creadores se caracteriza porque proporciona ganancias a través de la exclusión de la concurrencia, lo que explica su contenido patrimonial; se trata de un derecho absoluto que es oponible *erga omnes*, que se traduce en la obligación de abstención de los terceros, y concede a los titulares un *ius prohibendi*, un derecho de exclusión que se perfila en la facultad del creador de impedir a los terceros el ejercicio de la actividad creativa a él reservada, lo cual constituye el contenido del derecho¹²⁸.

De las teorías expuestas, hay que decir que las primeras posturas tendentes a la protección de las creaciones intelectuales se fundamentaron en un primer momento en el derecho de propiedad como tal¹²⁹, y posteriormente, con ciertos matices, comenzó a plantearse una especie de propiedad especial o *sui generis*, que reconocía las peculiaridades del derecho de los creadores (autores e inventores). Como ya se advirtió, subsiguientemente emergieron la teoría de los bienes inmateriales y la teoría de los derechos intelectuales, que han resultado ser las que mayor aceptación han tenido tanto a nivel doctrinario como legislativo.

Hoy día el Derecho de la Propiedad Intelectual (que comprende la propiedad industrial y los derechos de autor) es reconocido a nivel mundial y su objeto jurídico son los bienes inmateriales, esto es, los productos creados por la mente y el pensamiento humano y aquellos bienes intangibles que forman parte del patrimonio empresarial que se utilizan como instrumentos de comercialización y diferenciación de productos y servicios. El derecho de propiedad intelectual protege estos últimos bienes inmateriales

¹²⁷ Varios autores con diferentes versiones basadas en el concepto de monopolio sostienen esta teoría. *Vid.* Baylos, H., *ob. cit.*, pp. 435 y ss.

¹²⁸ Este es el esquema general de la categoría jurídica de los derechos de monopolio sostenida por Franceschelli. *Vid.* Baylos, H., *ob. cit.*, p. 441.

¹²⁹ Esta posición puede ilustrarse con la Ley francesa de patentes de 1791 que en su artículo 1 señalaba “Todo descubrimiento o nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor, garantizándole la ley el pleno y entero goce con las peculiaridades en cuanto a modo y tiempo que en ella se determinan”. *Vid.* Amor, A. La propiedad industrial en el Derecho Internacional, ed. Nauta S.A., Barcelona, 1963, p. 13.

como signos distintivos. A grandes rasgos este derecho se caracteriza porque los objetos de propiedad intelectual son intangibles, requieren de un medio o instrumento que los materialice y que a su vez permita su aprovechamiento económico; una vez materializado puede ser objeto de posesión simultánea. Partiendo de esta caracterización, la naturaleza jurídica de la indicación de origen geográfico es la de ser un bien inmaterial, como ya se advirtió, un signo distintivo utilizado por los empresarios asentados en una zona geográfica para distinguir y comercializar sus productos, lo que permite definirlo como “un intangible empresarial”. Cuando la indicación de origen geográfico debido a su origen, calidad, tipicidad, originalidad, reconocimiento y autenticidad de los productos que distingue es reconocida así por el derecho, se convierte en un “bien jurídico” con un innegable valor económico y otorga a sus titulares un amplio *ius prohibendi* que se traduce, en el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en la facultad concedida a los titulares para explotar la indicación de origen geográfico de conformidad con las prescripciones contenidas en el pliego de condiciones (en el caso de que se registren) y para impedir su utilización a terceros productores no asentados en la zona; y en el caso de las indicaciones de procedencia, en el derecho de exclusión que tienen las empresas productoras asentadas en el país, región o localidad, las cuales podrán impedir que empresas productoras ajenas al país, región o localidad utilicen, en contra del principio de veracidad, la indicación de procedencia de que se trate.

Ahora bien, dos aspectos inherentes a los derechos de propiedad intelectual que no se aprecian claramente en las indicaciones de origen geográfico merecen especial atención por las razones a continuación se explican. El primero, es que la indicación de origen geográfico no es una “creación intelectual” y el segundo que la cesión del derecho a la indicación de origen geográfico con independencia de la explotación no es posible. En relación al primer aspecto hay que decir que si bien es cierto que la indicación de origen geográfico carece de la impronta individual de la creación que se materializa en una aportación creadora de valoración autónoma, como en las invenciones patentables o en las creaciones artísticas, la misma –al igual que las marcas- concierne a lo que se denomina “nomenclatura de la realidad”, es decir, a la creación de signos distintivos destinados a la individualización y señalización de objetos, autónomamente

considerados como bienes inmateriales¹³⁰. Evidentemente, que la aplicación de esta postura a la indicación de origen geográfico debe hacerse con un cierto matiz: el nombre geográfico no es una creación intelectual destinada a distinguir un producto, no se crea, pero es claro que posee la virtud de distinguir productos en el mercado¹³¹. Pues bien, si se parte de la base de que el signo (creado o nombre geográfico) por sí solo nada transmite, forzosamente se ha de afirmar que la tutela del signo no se otorga a cualquier signo, sino solo a aquel signo que distingue, es decir, la protección concedida al signo se comprende más en relación a lo que se quiere distinguir, que en relación a la creación en sí misma, y es en función de esa virtud distintiva que es tomado en consideración. Esto es, si la marca –aunque encierre una creación intelectual– no distingue productos o servicios, no se la puede considerar tal marca. Esto no significa que esa marca, al ser considerada objetivamente, no pueda calificarse como un bien inmaterial, lo que quiere decir que, para que ese signo distintivo sea tutelado directamente como un bien inmaterial autónomo se exige que cumpla con una función distintiva, que generalmente se deriva de su propia aportación creadora que le hace capaz de proporcionar al signo la necesaria eficacia distintiva. A todo ello debe añadirse, que esta función distintiva de la creación explica a su vez, porqué el signo distintivo, aun cuando formalmente idéntico, se considere distinto cuando es diverso el ámbito de su eficacia distintiva¹³². En el caso de la indicación de origen geográfico, aunque la misma no pueda equipararse a una creación intelectual, no significa en modo alguno que no constituya un bien inmaterial, en cierta forma, derivado no solo de la capacidad industrial que los empresarios productores asentados en la zona geográfica han invertido para crear, de esta manera, una indicación de origen geográfico que distingue sus productos y que es reconocida

¹³⁰ Vid. Ascarelli, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, ed. Bosch, Barcelona, 1970, p. 322, quien afirma: “También en este caso se da (como se confirma por los requisitos a cuya existencia se subordina la tutela del signo) una creación intelectual (si bien con frecuencia –aunque, ciertamente, no siempre-modesta) y una creación intelectual que concierne (...*omissis*) a una expresión formal, expresión formal que incluso viene considerada en sí misma, abstractamente”.

¹³¹ Vid. Sánchez Calero, F. Instituciones de Derecho Mercantil, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1996, Tomo I, p. 174, quien al respecto señala: “A diferencia de lo que acaece con las invenciones, los signos distintivos no tienen que ser el resultado de una creación del espíritu humano...(*omissis*) Lo único que se le requerirá es que el signo tenga fuerza diferenciadora, que sirva para distinguir sus productos, sus actividades o los locales de su negocio. Por este motivo, a la hora de elegir un signo el empresario podrá optar, como regla general, por acuñar o crear un signo con el fin expreso de utilizarlo en sus transacciones mercantiles o utilizar signos que ya existen, siempre y cuando tengan fuerza diferenciadora”.

¹³² Vid. *idem.*, p. 325.

por el público consumidor, sino también, en muchas ocasiones, de ese “saber hacer” transmitido de generación en generación, aunado a particulares características medioambientales.

Con respecto al segundo aspecto planteado, esto es, en el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, la imposibilidad de ceder el derecho a la denominación de origen o a la indicación geográfica con independencia de la explotación, hay que señalar que su indisponibilidad se justifica debido a que las indicaciones de origen geográfico son, en estos supuestos, un signo ligado naturalmente a un origen geográfico que es el que aporta cualidades y características a los productos distinguidos con tal denominación o indicación y que al mismo tiempo les confiere calidad y reputación. Por este motivo las indicaciones de origen geográfico como signo distintivo van unidas indefectiblemente a la zona geográfica a la que deben su nombre, su razón de ser y la que justifica la cesión conjunta de la zona de explotación y la indicación de origen geográfico.

Como se ha tenido oportunidad de advertir, encajar a la indicación de origen geográfico en alguna de las teorías que intentan explicar la naturaleza jurídica de las creaciones intelectuales no es una tarea fácil, con todo, se ha de tener presente que en el ámbito legislativo internacional el CUP acoge la expresión “propiedad industrial” e incluye dentro del objeto de protección de la misma a las “indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”¹³³. Por su parte, en los Arreglos de Madrid y de Lisboa, se deja entrever el carácter de “signos distintivos” de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen¹³⁴. También en el ámbito legislativo internacional, el Acuerdo sobre los ADPIC señala expresamente que a los efectos del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II¹³⁵, esto incluye las denominadas “indicaciones geográficas”¹³⁶. A nivel institucional la OMPI considera bajo el rubro “Propiedad intelectual” las llamadas “denominaciones comerciales”, dentro de las

¹³³ Vid. artículo 1.2 del CUP.

¹³⁴ Vid. artículo 1.1) del Arreglo de Madrid y el artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa.

¹³⁵ Vid. artículo 1.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹³⁶ Vid. Botana, M., *ob. cit.*, p. 41.

cuales han de incluirse los signos distintivos, distintos de las marcas y los nombres comerciales, que sirven para distinguir productos y/o servicios en el comercio, en las que se cuentan las indicaciones de origen geográfico¹³⁷. De esta forma, es innegable que la indicación de origen geográfico forma parte de esta categoría especial llamada propiedad intelectual (*intellectual property*)¹³⁸.

A nivel regional europeo, no cabe la menor duda del carácter de “signo distintivo” de las indicaciones de origen geográfico, que opera como elemento de diferenciación y comercialización dentro del mercado interior. Esta afirmación se deriva de la enorme importancia que la Comisión Europea les ha brindado a las figuras de denominación de origen e indicación geográfica. En efecto, la protección autónoma de las indicaciones de origen geográfico a través del Área Económica Europea se convirtió en una característica de la política legislativa agrícola de la Comisión Europea¹³⁹, la cual, conocedora de la necesidad de substituir la producción basada en subsidios a los agricultores con un instrumento que facilitara su capacidad de competir en el mercado comercial internacional, consideró que las indicaciones de origen geográfico tenían la capacidad de permitir, a pequeños y medianos productores agrícolas, alcanzar la

¹³⁷ Vid el artículo 2 viii) del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cual señala: “A los efectos del presente Convenio se entenderá por: viii) “Propiedad intelectual”, los derechos relativos: ...(*omissis*) – a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales...(*omissis*). El Convenio puede consultarse en la página web de la OMPI: www.wipo.int

¹³⁸ Vid. en contra Stern, S. “Are Gis IP?”, *EIPR*, 2007, vol. 29, nº 2, febrero 2007, pp. 39-42, quien se cuestiona sobre que las indicaciones de origen geográfico tengan la naturaleza de Derechos de Propiedad Intelectual.

¹³⁹ De hecho, además de la regulación 2081/92 (hoy día 510/2006), se han dictado una serie de Reglamentos que se ocupan de las denominaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999, DOCE nº L 148/1 del 6.6.2008; el Reglamento nº 1576/89 del 29 de mayo de 1989 por el que se establecen normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, DOCE nº L 105 de 25.4.1990, p. 9 (hoy Reglamento (CE) Nº 110/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, DOCE nº 39/16 de 13-2-2008); el Reglamento 2082/92 del Consejo del 14 de julio de 1992 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios para los productos agrícolas y los productos alimenticios, DOCE nº L 208 de 24.07.1992, p. 0009-0014; y la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DOCE nº 109/29 del 6.5.2000.

diferenciación del producto. De esta forma, las indicaciones de origen geográfico fueron percibidas como un medio para el cambio de un sistema “basado en cantidad” a un sistema “basado en calidad exportada”, utilizando un sistema que permitía que los consumidores pagaran un plus por productos de alta calidad producidos solamente con materias primas o por métodos tradicionales, y exclusivamente, dentro de las regiones con las cuales los productos eran originalmente asociados¹⁴⁰, reconocidas a través del nombre geográfico. En el ámbito jurisprudencial, el TJCE ha reconocido expresamente que las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial¹⁴¹.

II.3. Importancia económica de las indicaciones de origen geográfico.

La protección internacional de las indicaciones de origen geográfico es de creciente relevancia a nivel económico y comercial, sobre todo para una economía de mercado orientada hacia la exportación. En este sentido, hay que señalar que las indicaciones de origen geográfico cumplen un papel destacado en las economías de mercado al proporcionar al consumidor información, por una parte, sobre el origen del producto, y por otra parte, sobre su calidad, reputación y otras características vinculadas esencialmente a ese origen¹⁴². Asimismo, permite a los productores vinculados a un origen geográfico, diferenciar su producto en el mercado y obtener mejores retribuciones a sus esfuerzos por incrementar o mantener una alta calidad en su producción. Por tal razón, en un escenario de progresiva globalización del comercio

¹⁴⁰ Vid. Evans, G. y Blakeney, M., “The protection of geographical indication after Doha: Quo vadis?”, *Journal of International Economic Law* 9(3), 2006., *ob. cit.*, p. 583.

¹⁴¹ Vid. apdo. 49 de la sentencia “Ravil”, asunto C-469/00, de 20.05.2003, Rec. p. I-5053; apdo. 64 de la sentencia “Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA y Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd”, asunto C-108/01, de 20.05.2003 y apdo. 110 de la sentencia “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”, asunto C-478/07, de 08.09.2009.

¹⁴² Vid. Vivas-Eugui, D., “Negotiations on Geographical Indications...”, *ob. cit.*, p. 705, quien al respecto señala: “GIs play an important economic role. They serve to protect intangible assets constituted by market differentiation, reputation and quality standards. They also permit to attach the production of a specific product to the territory from which it comes. GIs are not designed to be sold as commodity goods or to have a hegemonic preponderance in the market; they are usually shown in the market as a luxury good”.

internacional, las características de diferenciación que transmiten una cualidad del producto así como las formas de señalización del mismo adquieren vital importancia. Si a ello se suma la toma de conciencia, por parte de los consumidores, sobre la “calidad” vinculada al origen geográfico de ciertos productos, se entiende el aumento de la demanda de los productos con una procedencia geográfica determinada. Desde una perspectiva jurídico-económica, una importante función que desempeñan las indicaciones de origen geográfico es que facilitan a los consumidores la tarea de distinguir entre productos originarios de una determinada región y productos similares procedentes de otra región, protegiendo, de esta forma, las expectativas de los consumidores que vinculan determinadas características de un producto con su origen geográfico¹⁴³. De ahí que se persiga preservar la función de las indicaciones de origen geográfico como medio de información para los consumidores y apoyar su función como instrumentos de comercialización¹⁴⁴.

Sin pretender hacer un análisis desde la perspectiva de las ciencias económicas¹⁴⁵, se ha de afirmar que las ventajas económicas de las indicaciones de origen geográfico deben reclinarsse, en gran parte, sobre la disposición de información a los consumidores, puesto que a través de la indicación de origen geográfico se comunica una reputación, característica o calidad asociada al producto vinculado a un área geográfica, que lo hace diferente y que puede, en definitiva, ser determinante para la toma de decisiones de los consumidores. Para determinar la ventaja económica de la indicación de origen geográfico, hay que partir de la base de que, por una parte, el producto distinguido con una indicación de origen geográfico se mueve en un mercado de productos diferenciados, esto es, productos pertenecientes al mismo grupo, como el vino tinto, que

¹⁴³ *Vid. infra* “función distintiva”, nº II.4.1.

¹⁴⁴ *Vid.* Downes, D. y Laird, S., *Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge: Case Studies on Geographical Indications and Trademarks*, paper preparado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo (en sus siglas en inglés UNCTAD) Biotrade Initiative, 1999, p. 6.

¹⁴⁵ Algunos autores que han tratado las indicaciones geográficas desde la perspectiva de las ciencias económicas son Zago, A. M. and Pick, D. ‘A welfare analysis of European products with geographical indications and products with designations of origin’, in B. Krissoff, M. Bowman and J. A. Caswell (Eds), *Global Food Trade and Consumer Demand for Quality* (New York: Kluwer Academic Press, 2002, pp. 229–243) y Hayes, D. J., Lence, S. H. and Babcock, B. ‘Geographic indications and farmer owned brands: Why do the US and the EU disagree?’ *EuroChoices*, Vol. 4, (2005), citados por Josling, T., “The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”, *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, p. 340.

pueden diferir en determinadas características, *ad. ex.*, en la calidad, y por otra parte, que al mismo tiempo, los mercados de productos diferenciados dan lugar a una “asimetría de la información”¹⁴⁶, lo que impide a los consumidores conocer todas las cualidades o características que consideran importantes en un producto antes de comprarlo. En el mercado de productos agro-alimenticios, por lo general, existe asimetría en la información entre productores y consumidores, esto es, mientras los productores tienen conocimiento de las propiedades de sus productos, los consumidores no siempre disponen de un acceso fácil a dicha información, lo que puede llevar a decisiones de compra erróneas por parte de los consumidores y bajas recompensas para los productos de calidad en el mercado, en vista del bajo conocimiento de las verdaderas diferencias de calidad de los productos¹⁴⁷. Como consecuencia, los problemas de la calidad y la adecuada distribución de la información se tornan más importantes que nunca, por lo cual se requiere un medio que indique a los consumidores las características de los productos que puedan considerar pertinentes. Es aquí donde las indicaciones de origen geográfico pueden ser consideradas como una importante alternativa¹⁴⁸.

Cualquier valoración económica de los productos identificados con una indicación de origen geográfico, debe tener en consideración que productos pertenecientes a la misma categoría pueden tener diferentes características, *ad. ex.*, como el vino, y que las empresas compiten con otras empresas que ofrecen la misma clase de productos. Aparte

¹⁴⁶ La Teoría de las Asimetrías de la Información se refiere a situaciones en las que una de las partes involucradas en una transacción tiene más información acerca de esta operación que la otra; esta información desigual puede llevar a una selección adversa, situación que se recrudece en un mundo de mercados globales y con una economía cada vez más centrada en el conocimiento. *Vid.* Soto, M., “Financiera rural, influencia en dispersoras e intermediarios financieros rurales, zona centro del estado de Veracruz”, en <http://www.eumed.net/tesis/2009.htm> y *vid.* Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial 2004. Análisis del vínculo entre el entorno normativo nacional y el comercio internacional, p. 84, en www.wto.org

¹⁴⁷ *Vid.* Doc. OECD, “Appellations of origin and geographical indications in OECD member countries : economic and legal implications”, Doc. COM/AGR/APM/TD/WP(2000)15/FINAL, 2000, París, pp. 7-8, en www.oecd.org, donde, además se deja por sentado que: “While asymmetrical information has consequences for consumers, it also has consequences for producers and for the quality of supply. The producer, in a position of strength since he alone knows the true quality of his product, may be tempted to behave unfairly. In a market where products (or services) are not uniform, and quality differences are known to producers only, goods end up selling for the same price. As producers then have no interest in supplying higher-quality items, the consumer must expect to receive lower quality. The outcome is lower quality overall”.

¹⁴⁸ *Vid. idem* y *vid.* también, Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial..., *ob. cit.*, p. 85

de esto, según factores como las condiciones de entrada en el mercado, los costos de producción de las diferentes variedades de productos y los gustos de los consumidores, el nivel de competencia en los mercados de productos diferenciados puede ser alto o bajo¹⁴⁹. Los mercados suministran las variedades de productos que requieren los consumidores y éstos se acogen a la disponibilidad de diferentes productos en el mercado. Si los consumidores sólo tienen una información deficiente sobre las características de un producto en el momento de la compra, en los mercados de productos diferenciados verticalmente tiende a haber un suministro insuficiente de calidad¹⁵⁰. En la decisión de compra de los consumidores, junto con el precio, se valoran atributos intrínsecos al producto, a su proceso de producción o al impacto de su consumo, y cada consumidor asigna una importancia distinta a cada uno de dichos atributos en el momento de su adquisición. Las consideraciones sobre la calidad se refieren a la apreciación del producto en relación a sus cualidades organolépticas (gusto, aroma, imagen), nutricionales (calorías, fibras), de sanidad (contaminación, inocuidad), simbólicos (valor cultural, identidad), ambientales (impacto sobre medioambiente), y sociales (condiciones laborales en las empresas oferentes, propiedad del capital, zonas deprimidas). Al respecto, en función a la manera de cómo los consumidores captan la información necesaria para evaluar los atributos que hacen a la calidad del producto, pueden considerarse los productos “de búsqueda” en los que el consumidor puede captar la calidad antes de la compra (*ad. ex.* prendas de vestir). En otros supuestos, la calidad no se conoce hasta que se ha adquirido y consumido el producto, como en los casos de productos “de experiencia” en los que la calidad solo se aprecia después de comprarlos y consumirlos (*ad. ex.*, productos agroalimenticios); y productos “de crédito”, en los cuales los consumidores no pueden determinar la calidad, ni siquiera después de su consumo; su conocimiento exige de certificaciones especializadas (*ad. ex.*, el impacto ambiental del producto). Por lo general, los productos tienen más de una de las

¹⁴⁹ En ciencias económicas la diferenciación de productos suele ser vertical y horizontal. No obstante, en el caso de la asimetría de la información los análisis suelen centrarse en la diferenciación vertical de los productos. *Vid.* Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial 2004, *ob. cit.*, p. 85, y *vid.* Zago, A. M. and Pick, D., *cit. supra*, quienes examinan el impacto de la información suministrada por las indicaciones geográficas en un mercado verticalmente diferenciado.

¹⁵⁰ *Vid. ídem*, p. 86. En este contexto, el término “calidad” suele utilizarse en un sentido muy amplio, refiriéndose a toda característica del producto de que se trate que pueda jerarquizarse con arreglo a criterios objetivos.

características anteriores, sin embargo, sólo en el caso de los productos de experiencia y de crédito se puede hablar de asimetría de la información¹⁵¹.

En el caso de los productos de experiencia, es decir, aquellos en los que la calidad no se conoce hasta que se ha adquirido y consumido el producto, la repetición de las compras puede brindarle al consumidor la posibilidad de ejercer cierto control sobre la calidad, y además, garantiza que los productores tengan un incentivo para no engañar a los consumidores y mantener la reputación de la calidad de los productos por ellos ofertados. Para que esto ocurra, los productores tienen que recurrir a mecanismos que permitan que los consumidores puedan reconocer los productos que han consumido antes, *ad. ex.*, a través del etiquetado. Las etiquetas indicarán el nombre del productor o la región de producción y facilitarán a los consumidores valiosa información en relación a la calidad del producto que el consumidor adquirió y consumió anteriormente¹⁵². Los instrumentos más y frecuentemente utilizados por los productores para facilitar información a los consumidores y hacer que sea fácil identificar sus productos son probablemente las marcas de fábrica o de comercio o los nombres comerciales¹⁵³. Como bien es conocido, la protección legal de las marcas es necesaria para impedir su utilización por terceros, lo que destruiría inevitablemente no sólo las inversiones realizadas por el titular sino también el capital de información incorporado en la marca. La inversión del titular de marca destinada a crear una reputación del producto es aprovechada por los terceros infractores, bien cuando ofrecen un producto con la misma marca de idéntica calidad a menor precio, puesto que no tienen que recuperar los costes

¹⁵¹ *Vid.* Nelson, P. "Information and Consumer Behaviour", *Journal of Political Economy*, nº 78, 1970, pp. 311-329, citado por Doc. OECD "Appellations of origin and geographical indications...", *ob. cit.*, p. 7 y *Vid.* Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial 2004, *ob. cit.*, p. 86.

¹⁵² *Vid.* Grote, U., "Environmental Labeling, Protected Geographical Indications...", *ob. cit.*, p. 99, quien comparando el etiquetado y las indicaciones geográficas señala: "Both GIs and labels rely on the same economic rationales, namely protection against free riding by third parties, reduction of consumer search costs and prevention of market failures that would otherwise occur due to asymmetric information".

¹⁵³ *Vid.* Landes, M. y Posner, R.A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, MA, y Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 167, citados en Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial 2004, *ob. cit.*, p. 88, quienes señalan: "Una marca de fábrica o de comercio transmite información que permite al consumidor decirse a sí mismo: "No necesito investigar los atributos de la marca que estoy a punto de comprar porque la marca de fábrica o de comercio es un medio taquigráfico de decirme que los atributos son los mismos que los de la marca que disfruté anteriormente." Esto parece indicar otra razón más por la que los consumidores pueden estar dispuestos a pagar un precio superior por un producto de marca".

de lo invertido en reputación y mantenimiento de la marca, o bien, cuando suministran productos de baja calidad con la misma marca. En este último caso el aprovechamiento es evidente porque el consumidor en la repetición de la compra, adquiere el producto en la creencia de que se trata del producto producido por el titular de la marca. Sin embargo, ante este escenario es muy probable que el consumidor no vuelva a adquirir el producto por su escasa calidad, con lo cual la reputación del productor inicial habrá quedado devastada¹⁵⁴.

Como ha quedado advertido, la protección de un nombre geográfico a través de una determinada indicación de origen geográfico, impide que terceros ajenos a la zona geográfica en cuestión, utilicen ese nombre geográfico y se aprovechen, de esa manera, de la reputación creada por los productores de esa región. También a través de la indicación de origen geográfico se garantiza que los productos son originarios de la zona indicada, por lo tanto, conlleva cierta información sobre determinadas características, calidad y reputación específicas del producto, imputables esencialmente a su origen geográfico, *ad. ex.*, en relación con factores naturales como el suelo y el clima. Aunado a ello, se ha de considerar la intervención de factores humanos que tiene efectos adicionales en las características o calidad del producto final, *ad. ex.*, el método específico utilizado para transformar la leche en queso o las uvas en vino. Es por ello que es menester que los productores asentados en la región se pongan de acuerdo sobre las técnicas de producción que han de utilizarse, las que en definitiva otorgan al producto final sus peculiares características. El derecho a utilizar la misma indicación de origen geográfico recae sobre los productores asentados en la respectiva región, con lo cual existe también el riesgo potencial de aprovechamiento sin contrapartida dentro del grupo de productores pertinente, de ahí que la asociación de productores tiene que hallar el medio para lograr que su indicación de origen geográfico no quede destruida por el comportamiento oportunista de determinados miembros¹⁵⁵.

En consecuencia, la adecuada protección de las indicaciones de origen geográfico proporciona a los productores de la región las mismas ventajas que la protección a través de marcas por lo que respecta a los titulares de marcas. Por medio de la

¹⁵⁴ *Vid.* Doc. OMC Informe sobre el comercio mundial 2004, *ob. cit.*, p. 88.

¹⁵⁵ *Vid. idem*, p. 89

protección de las indicaciones de origen geográfico los productores de la respectiva región pueden obtener los beneficios de invertir en determinadas calidades del producto y mantenerlos a largo plazo. La economía en su conjunto se beneficia de una mejor calidad media de los productos y de una mayor variedad de productos, sobre todo para los países orientados hacia la exportación de sus productos, donde existe una cultura tradicional de utilización de indicaciones de origen geográfico para distinguirlos, la protección de esos signos a nivel nacional y, cuando se trata de comercio internacional, a nivel internacional, representa un factor económico inmenso. Además, tal como ha quedado advertido, en mercados agroalimentarios caracterizados por una información asimétrica entre productores y consumidores, las indicaciones de origen geográfico pueden servir de mecanismo para que el producto pueda ser reconocido por consumidores que hayan experimentado y apreciado ya las propiedades específicas de ese producto, lo que conllevará a que los mercados de productos diferenciados se caractericen, en general, por una mayor variedad de productos y una mejor calidad, por término medio, de los productos, en beneficio de los consumidores¹⁵⁶.

Por otro lado, la utilización de la indicación de origen geográfico, aparte de contribuir a la diferenciación del producto, de constituir un incentivo para que los productores mantengan la calidad del producto y de esta forma, se aseguren la fidelidad de los consumidores y servir de medio para prevenir el aprovechamiento desleal por parte de terceros, tiene una clara repercusión en el precio final del producto. Se ha dejado por sentado que a través de la indicación de origen geográfico se transmiten unas cualidades, una reputación o unas calidades del producto que motivan la decisión de compra del consumidor, por ello, el empresario productor que desee construir determinada reputación y llevar al mercado un producto de calidad reconocible por el consumidor, debe realizar una fuerte inversión, que al final quedará reflejada sobre el precio. En un mercado de productos de experiencia los empresarios productores de productos que ofrecen cierta calidad deben buscar la forma de inducir a los consumidores a consumir sus productos, una vez que hayan probado el producto, y sepan por experiencia que son de calidad superior, estarán dispuestos, cuando vuelvan al mercado, a pagar un precio superior. Además, este sobreprecio sirve de incentivo a los

¹⁵⁶ *Vid. ídem*, pp. 94-95.

productores para mantener la calidad de los productos e impide que se engañe a los consumidores con respecto a la calidad de los mismos, calidad que el productor intentará mantener invariable con el fin de garantizar las futuras compras de los consumidores¹⁵⁷.

II.4. Funciones de las indicaciones de origen geográfico.

Como ya se apuntó, la importancia económica de las indicaciones de origen geográfico se basa en su característica como elemento de diferenciación. Derivado de ello, las indicaciones de origen geográfico, como también ha quedado advertido, sirven para distinguir el producto, desde el punto de vista de su origen geográfico, y al mismo tiempo le indican al consumidor una calidad o reputación asociada a ese origen geográfico. De allí que pueda afirmarse que las indicaciones de origen geográfico desempeñan por una parte una función distintiva de la procedencia geográfica del producto, y por otra parte una función indicativa de la calidad del producto, de la que derivan al mismo tiempo dos funciones adicionales: la función condensadora del *goodwill* y la función publicitaria.

II.4.1. Función distintiva de la procedencia geográfica del producto

La función distintiva de la procedencia geográfica del producto es la función propia de la indicación de origen geográfico, puesto que con ella se indica que el producto procede de una zona geográfica respectiva. Prescindiendo de otras asociaciones que puedan presentarse en la mente del consumidor, la indicación de origen geográfico da una idea de la procedencia geográfica de la mercancía, es decir, fundamentalmente la indicación de origen geográfico es un signo distintivo que le sirve al consumidor para

¹⁵⁷ Para un análisis relativo al valor y los costos para los agentes económicos en la protección de las indicaciones geográficas *vid.* Doc. OMC “Informe sobre el comercio mundial 2004...”, *cit. supra*, pp. 86 y ss.

distinguir la procedencia geográfica del producto, le comunica que el producto tiene un vínculo cercano con una determinada localidad y le garantiza que todas o algunas de estas actividades: recolección, producción, transformación y/o elaboración tienen lugar dentro de la zona geográfica determinada, así como que sus cualidades, características o reputación se deben a su medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y/o humanos asentados en la zona. En ello se fundamentan, de manera inseparable, la función económica de diferenciación del producto y la consiguiente función jurídica distintiva del producto: la procedencia geográfica indicada permite al consumidor diferenciar la mercancía de otra mercancía semejante e identificarla como procedente de un determinado lugar. Siendo ello así, las indicaciones de origen geográfico se presentan como un instrumento jurídico que garantiza no sólo el interés de los productores asentados en la zona geográfica respectiva contra la competencia desleal de terceros ajenos a la zona o no autorizados para su uso, sino también el de los consumidores, evitando que éstos sean inducidos a error como consecuencia de una indicación de origen geográfico indebidamente usada. A diferencia de las marcas, la indicación de origen geográfico no se refiere en primer lugar a la procedencia empresarial sino a la geográfica¹⁵⁸. Esto tiene sentido sobre todo en el caso de productos agrarios, y es mucho más importante que la referencia a la procedencia empresarial individual, porque la individualidad de productos agrarios resulta en primer lugar de su procedencia local. Además, en el caso de la producción agraria, que se reparte entre muchas pequeñas empresas en general desconocidas, la indicación de la procedencia empresarial individual a través de marcas de fábrica y de comercio tiene poco valor informativo para el consumidor no familiarizado con las circunstancias empresariales locales. Por el contrario, la indicación de la procedencia geográfica tiene un gran valor para el consumidor que ha concedido tradicionalmente -en la apreciación y elección de

¹⁵⁸ Vid. Fernández Novoa, C. “Reflexiones sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas” en Estudios sobre cuestiones relativas a la revisión del Arreglo de Lisboa o la conclusión de un nuevo Tratado sobre indicaciones geográficas, Doc. OMPI TAO/5/6, Ginebra, junio 1979, p. 5, quien señala: “... (*omissis*) así como la marca evoca la más de las veces un origen empresarial anónimo aunque constante, la indicación geográfica denota también un origen geográfico no sólo constante, sino también concreto y conocido por los consumidores”.

los productos agroalimentarios- una gran importancia al origen geográfico del producto¹⁵⁹.

II.4.2. Función indicativa de la calidad

Como ha quedado dicho, la indicación de origen geográfico cualificada se utiliza no sólo para indicar el origen del producto sino también para demostrar un vínculo entre el origen del producto al que hace referencia y una determinada calidad, reputación u otra característica que sirve para indicar que el producto es atribuible a ese origen. Siendo ello así, no es de extrañar que la indicación de la procedencia geográfica, esto es, la indicación de origen geográfico, se convierta en una indicación de calidad¹⁶⁰, esencial para la decisión de repetición de compra del consumidor¹⁶¹, puesto que a través de la indicación de origen geográfico se informa al consumidor que todos los productos designados con esa indicación poseen las propiedades singulares atribuidas a la zona geográfica de donde proceden. En general, no se trata sólo de una relación objetiva entre procedencia geográfica y calidad, sino también de una percepción general del consumidor y de razones de motivación, muchas veces subjetivas, conscientes o inconscientes que juntas pueden despertar impulsos de compra¹⁶². A veces, esa

¹⁵⁹ Para sostener esta afirmación basta revisar la historia de productos identificados con nombres de procedencia geográfica. Es mucho más probable que un consumidor medio conozca la región del Rioja y la identifique como una región vinícola y no que identifique las diversas empresas (y sus marcas) que producen vino en la región.

¹⁶⁰ Vid. Fernández Novoa, C. “Reflexiones sobre la protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 6, quien señala: “... (*omissis*) al contemplar una indicación geográfica usada en relación con un producto o servicio, el consumidor cree que la mercancía o el servicio posee una determinada calidad: calidad que puede ser alta, baja o mediocre”.

¹⁶¹ Vid. *idem*, quien señala: “... (*omissis*) la presencia de una indicación geográfica provoca en los consumidores la creencia y la confianza en la permanencia e incluso en la eventual superación de la calidad y propiedades del correspondiente producto o servicio. Y en este sentido cabe afirmar que la indicación geográfica es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o del servicio”.

¹⁶² Vid. Botana, M. “Las denominaciones...”, *ob. cit.*, p. 37, quien al hacer referencia a la función de calidad en las denominaciones de origen señala: “...(*omissis*) la calificación que pueda merecer la calidad del producto designado es cuestión que escapa del ámbito de la Denominación para emplazarse en quienes son árbitros en el mercado, los consumidores; éstos, por las razones que sean, no siempre valoran la calidad de un producto (como excelente, buena, regular o mala) con base simplemente en la propia composición o naturaleza del mismo...(*omissis*). La Denominación de Origen da cumplimiento a la función indicadora de calidad del producto al informar que éste posee características peculiares en relación con las de otros productos del mismo género, al margen de que en el grupo de los productos

percepción de la indicación de origen geográfico como indicadora de calidad¹⁶³ tiene incluso el efecto de que el consumidor muestra una confianza decisiva para la compra, incluso frente al hecho de la mención de una indicación de origen geográfico que pueda ser absolutamente nueva y desconocida. Ello es así porque, desde una perspectiva socioeconómica, la indicación de origen geográfico cualificada suele ir asociada a la presencia de una alta calidad del producto que identifica, que lo discrimina positivamente de otros productos de su mismo género¹⁶⁴. En este sentido, las indicaciones de origen geográfico cualificadas representan para sus usuarios grandes valores económicos, y para los empresarios productores constituyen un valioso instrumento para mejorar la calidad de sus productos e incrementar las exportaciones¹⁶⁵, lo que a su vez se traduce en un factor de impulso y promoción de las industrias

amparados tales características sean o no idénticas en grado e intensidad”. Esto denota el carácter subjetivo que el consumidor le imprime al término calidad.

¹⁶³ Vid. STJCE de 16.5.2000, as. C-388/95, “Bélgica-España”, Rec. 2000, pp. I-3123, apdo. 56, que señala: “La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la reputación del producto”.

¹⁶⁴ Vid Botana, M. “Las denominaciones...”, *ob. cit.*, p. 37. En relación con el vínculo de la indicación geográfica y la calidad el Doc. OECD, *cit. supra*, pp. 13-14, señala: “We first have to consider the type of information that the denomination conveys to consumers. They guarantee a specific feature of the product, not necessarily its superior quality. The systems which individual countries have set in place to protect geographical indications and appellations of origin,...(*omissis*) and the way they are applied, do not appear to guarantee a link between geographical name and high quality. Under the European regulations for wine, for instance, geographical indications can be applied to quality wines produced in specified regions (quality wines PSR) and to table wines (local wine). Both must have a specified origin and comply with certain production rules laid down by Member States, while also complying with a minimum Community framework which is far stricter for quality wines PSR than for local wines. But within each category, quality varies considerably”.

¹⁶⁵ En este sentido se ha manifestado el TJCE, en la sentencia “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”, asunto C-478/07, de 08.09.2009, cuando en el apdo. 111 señala: “...(*omissis*) el Reglamento nº 510/2006, adoptado sobre la base del artículo 37 CE, constituye un instrumento de la política agrícola común que tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas que llevan una indicación geográfica registrada con arreglo a dicho Reglamento presentan, debido a su procedencia de una determinada zona geográfica, determinadas características particulares y ofrecen, pues, una garantía de calidad debida a su procedencia geográfica, a fin de permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan mayores ingresos como recompensa y de impedir que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de los mencionados productos”. (subrayado nuestro). Asimismo, *vid.* apdo. 112 donde el Tribunal señala que “...(*omissis*) la mencionada garantía de calidad, que constituye la función esencial de los títulos conferidos en virtud del Reglamento nº 510/2006...(*omissis*).” (subrayado nuestro).

regionales, las cuales logran desarrollar mercados con base en la calidad de los productos identificados con sus indicaciones de origen geográfico¹⁶⁶.

II.4.3. Función condensadora del goodwill.

De la característica de la indicación de origen geográfico como diferenciadora del producto resulta para el consumidor un efecto de reconocimiento que puede -en caso de que el consumidor esté satisfecho con la calidad del producto- servir de estímulo para otras compras y crear finalmente un *goodwill* y una buena reputación. En sede de indicaciones de origen geográfico, el *goodwill* se define como la buena fama de que gozan los productos diferenciados a través de la correspondiente indicación de origen geográfico; buena fama que implica la preferencia o el reconocimiento que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos distinguidos con la respectiva indicación de origen geográfico. Para el empresario productor el *goodwill* del producto se traduce en la expectativa de que el consumidor, satisfecho con su calidad, adquiera nuevamente el producto¹⁶⁷. La construcción del *goodwill* parte de la base de ofrecer productos con peculiares características, con una determinada calidad o reputación, que en el supuesto de las indicaciones de origen geográfico cualificadas ha de deberse a factores medio ambientales (suelo, clima, etc.) o a factores humanos (saber hacer, métodos de elaboración) oriundos de la correspondiente zona geográfica. Unida a la oferta de productos de alta calidad, como mecanismo forjador del *goodwill*, se encuentra la publicidad que en si misma ostenta la indicación de origen geográfico, la cual se materializa en su propia capacidad de venta (*selling power*).

¹⁶⁶ En contra del reconocimiento de la función de calidad que pueda atribuirse a las indicaciones geográficas desde un plano estrictamente jurídico, *Vid.* Cortés, J., “La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional...”, *ob. cit.*, pp. 56 y ss., que atribuye esta afirmación a “...(omissis) la inexistencia de un concepto jurídico que defina la calidad de un producto, definición que sólo existe en el ámbito de la normalización”... (omissis) “La calidad... (omissis) constituye un elemento difícil de concretar, si no imposible. Por ello, pensamos que una indicación geográfica puede garantizar la existencia en el producto de una serie de características particulares vinculadas a un territorio geográfico determinado y proporcionar un incentivo a los productores de estos lugares para que la composición de sus productos sea permanente, pero no certificar un elevado nivel de calidad, por el elemento subjetivo que ésta reporta”.

¹⁶⁷ *Vid.* Fernández Novoa, C. “Reflexiones sobre la protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 7, y Botana, M., *ob. cit.*, p. 38.

II.4.4. Función Publicitaria

Como si de un proceso de retroalimentación se tratara, la calidad de los productos identificados con una indicación de origen geográfico cualificada alimenta el *goodwill* de los mismos, y la percepción de ese *goodwill* condensado en la indicación de origen geográfico, funciona como mensaje publicitario, esto es, la indicación de origen geográfico en si misma seduce al consumidor y determina su confianza, decisiva para la compra del producto signado con la respectiva indicación de origen geográfico, promoviendo de esta forma los productos de un área geográfica determinada¹⁶⁸. Por ello, como consecuencia de su capacidad para transmitir información en el tráfico económico, el empresario productor tiene razones para resaltar la procedencia geográfica de los productos. De esta forma, el uso de una indicación de origen geográfico en una oferta empresarial puede conducir -alcanzando la disminución de los costes económicos en publicidad- a lograr el mayor grado de propagación posible, convirtiendo a esa indicación de origen geográfico en un verdadero signo publicitario, que se caracteriza por ser portador de un elevado *goodwill* fundamentado en la alta calidad de los productos signados con ella, lo que, en definitiva, puede determinar la decisión de compra de los consumidores.

II.5. Sistemas de protección de las indicaciones de origen geográfico

Un plano general sobre los diferentes sistemas legislativos nacionales y regionales de protección de las indicaciones de origen geográfico hace llegar rápidamente a la conclusión que dicha protección está caracterizada por la existencia de una variedad de conceptos legales, que han sido desarrollados bajo la influencia de las tradiciones jurídicas reinantes en los diferentes países y regiones, en el escenario de sus particulares

¹⁶⁸ *Vid.* Calboli, I. “Expanding the Protection of Geographical Indications...”, *ob. cit.*, p. 186, quien señala: “(omissis)... one of the most controversial, but still very important, functions of GI is to “promote the goods of a particular area,” be that Napa Valley, Chianti, or Bordeaux for wines, or Parma, Reggio Emilia, or Roquefort for cheeses”. *Vid.* Bowers, S. “Location, Location...”, *ob. cit.*, p. 135.

condiciones históricas y económicas¹⁶⁹, lo que al mismo tiempo constituye una de las mayores dificultades a la hora de construir un marco homogéneo destinado a la protección internacional¹⁷⁰. No obstante ello, los diferentes sistemas de protección de las indicaciones de origen geográfico pueden clasificarse atendiendo a la primacía otorgada al bien jurídico que tutelan. Bajo esta perspectiva, tradicionalmente se han distinguido dos principales sistemas de protección: por una parte, el sistema basado en la represión de las prácticas desleales, que toma en consideración la lealtad del tráfico jurídico y el interés de los consumidores y del público en general, y por otra, el sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores. Estos sistemas de protección comprenden otros mecanismos de protección más detallados¹⁷¹

¹⁶⁹ Vid. O' Connor, B. *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, 2004, p.67., Cortés, J., "La protección de las indicaciones geográficas...", *ob. cit.*, p. 96, y Doc. OMPI SCT/6/3.

¹⁷⁰ Vid. Conrad, A. "The protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement"; *TMR*, vol. 86, nº 1, 1996, p. 14, y Cortés, J., "La protección de las indicaciones geográficas...", *ob. cit.*, p. 96.

¹⁷¹ Por ello algunos autores y organizaciones internacionales hacen una clasificación mucho más detallada de los sistemas de protección. Vid. *ad. ex.*, O'Connor, B., *ob. cit.*, p. 67, quien señala: "The main existing concepts of protection of geographical indications are: unfair competition and consumer protection, passing off, sui generis protection of geographical indications via registration, passive protection available through courts but no registration system, trademarks with geographical references, collective, guarantee and certification trademarks, and administrative schemes of protection"; Vid. Correa, C. "Protection of Geographical Indications...", *ob. cit.*, p. 4, quien enseña las siguientes alternativas: "Various alternatives have been developed in national and international law for the protection of geographical indications: - "absolute" protection against use by any non-authorized party of the indication whether the public may be misled or not, as established, for instance, by the French law of May 6, 1919 (which recognized "appellations of origin" and laid down the conditions for their protection), the EC Council Regulation No. 2081/92, the Lisbon Agreement, and article 23 of the TRIPS Agreement (only for wines and spirits). This special title or *sui generis* protection is based on a public or administrative act (WIPO, 1998, p. 118-119). - protection against the use of an indication which is deceptive or misleads the public, as provided for by the Madrid Agreement and by article 21.2 (a) and 21.3 of the TRIPS Agreement in the framework of trademark law; - protection against acts of unfair competition committed with the use of geographical indications, as provided under article 10bis of the Paris Convention; - protection against acts of "passing-off", as provided for in common-law countries. - protection against the 'false' use of an indication, when it does not indicate the true origin of the product. This protection -established, for instance, under Article 10(1) of the Paris Convention- does not extend to indications which may mislead the public but are not false (for example, where certain geographical areas in different countries have the same name but only one of those areas is known for particular products)", y Vid. Doc. OMPI SCT/6/3, que señala: "... (*omissis*) En los párrafos siguientes se enumeran los principales conceptos existentes relativos a la protección: competencia desleal y atribución engañosa, denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas registradas, marcas colectivas y de certificación, y regímenes administrativos de protección...(*omissis*) Dada la gran variedad de legislaciones y reglamentos nacionales relacionados con la protección de las indicaciones geográficas, su división en cuatro categorías distintas resulta obligatoriamente artificial y es posible que no refleje exactamente la situación existente en cada Estado miembro. Así pues, cabe la posibilidad de que exista un mecanismo de protección en un Estado miembro que no entre obligatoriamente dentro de ninguna de las cuatro categorías establecidas". Sin embargo, a nuestro entender estos sistemas de protección pueden subsumirse en los dos principales citados en el texto.

que dicho sea de paso, no son excluyentes y pueden converger en un mismo sistema legislativo adoptado por un país o región¹⁷².

II.5.1. Sistema basado en la represión de las prácticas desleales

Este sistema de protección para las indicaciones de origen geográfico comprende las leyes que, aunque no prevean directa y expresamente la protección de esas indicaciones, prohíben las prácticas comerciales que puedan dar lugar a su uso indebido¹⁷³, es decir, bajo este sistema la indicación de origen geográfico no se protege como tal de manera directa, como *ad. ex.*, en el sentido del derecho sobre la marca, sino solo de manera indirecta y como un reflejo de la prohibición de indicaciones engañosas sobre la procedencia del producto. Al productor asentado en determinada zona geográfica no se le concede un derecho absoluto subjetivo, un derecho de exclusividad sobre la indicación de origen geográfico –como en el caso de las marcas- lo que tiene es el derecho a utilizar la indicación de origen geográfico para distinguir sus productos, a condición de que no haya engaño. De modo que el bien protegible no es la indicación de origen geográfico como tal, sino -según el derecho de competencia leal- la lealtad en el comercio y la competencia como institución. Bajo este sistema la prioridad en la protección se brinda al competidor leal y a la comunidad, sobre todo al consumidor contra el engaño y el comportamiento desleal. Se trata de una protección contra las indicaciones engañosas. Comúnmente, las leyes de este tipo no contienen definiciones específicas de la materia que puede ser objeto de protección como indicación de origen geográfico ni tampoco contienen criterios válidos para efectuar una determinación de este tipo, y ello es así porque la finalidad de esta clase de legislación es comprobar si las prácticas proscritas por la ley represora de la competencia desleal han tenido lugar, y no

¹⁷² *Vid. ad. ex.*, O'Connor, B., *ob. cit.*, p. 67 y *Vid.* Correa, C. "Protection of Geographical Indications...", *ob. cit.*, p. 4.

¹⁷³ La cuestión planteada en virtud de esas leyes en los procedimientos judiciales relativos a la utilización de una indicación geográfica no es si la indicación como tal tiene derecho a protección, sino determinar si un acto concreto de utilización de una indicación geográfica constituye infracción de las normas generales de la legislación en materia de competencia desleal, protección de los consumidores, designaciones comerciales, normas alimentarias, etc. *Vid.* Doc. OMC IP/C/W/253, p. 7, en www.wto.org

persigue determinar si una denominación en concreto tiene o no la condición de indicación de origen geográfico protegida. Esta categoría encuentra un claro exponente en la regulación germánica la cual fundamenta la protección de las indicaciones de origen geográfico en los principios represores de la competencia desleal¹⁷⁴. Es importante destacar que la normativa represora de la competencia desleal aplicada a las indicaciones de origen geográfico se fundamenta en el principio de veracidad, por lo que las legislaciones que protegen las indicaciones de origen geográfico a través del sistema basado en la represión de las prácticas comerciales desleales no otorgan al empresario productor que utiliza la indicación de origen geográfico un derecho de exclusiva, sino un derecho de exclusión. Como ha quedado advertido, bajo este sistema se tutela la competencia leal en el tráfico mercantil y la confianza de los consumidores sobre las verdaderas representaciones relativas al origen geográfico de los productos. Siendo esto así, la protección de los empresarios productores asentados en la zona es indirecta, puesto que no se les concede un derecho exclusivo de uso sobre la indicación de origen geográfico, la protección directa se dispensa al competidor leal y al consumidor contra las indicaciones geográficas engañosas¹⁷⁵. En este supuesto, como ya se advirtió, el bien jurídico protegido no es el signo distintivo (como en el supuesto del derecho de marcas) sino la lealtad en el uso de la indicación de origen geográfico en el tráfico comercial, de ahí que la protección se conceda bajo la normativa represora de la competencia desleal y la atribución engañosa, con fundamento en el principio de veracidad. Los ordenamientos jurídicos que siguen este sistema protegen a los empresarios y consumidores a través de las leyes contra la competencia desleal y/o de protección al consumidor.

¹⁷⁴ En efecto, en Alemania, la protección de las indicaciones geográficas se ha regido por el artículo 3 de la Ley de competencia desleal (Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb de 7 de junio de 1909, enmendada el 22 de junio de 1998), que señala en lo pertinente: “Any person who, in the course of trade and for the purposes of competition, makes misleading statements concerning business circumstances, in particular...(*omissis*) the origin...(*omissis*), may be enjoined from making such statements”. Actualmente, con la Ley de Marcas y otros signos de 25 de octubre de 1994, se prevé expresamente la protección de las indicaciones de origen geográfico, tal como lo señala la parte 1 “Scope. Protected Trade Marks and Other Signs Sec. 1. The following shall be protected under this Law: 1. trade marks, 2. commercial designations, 3. indications of geographical origin”. También comprende la regulación de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en la Sec. 130 a 136. La legislación alemana puede consultarse en <http://www.wipo.int/clea>. (subrayado nuestro).

¹⁷⁵ Vid. O’Connor, B., *ob. cit.*, p. 68, Conrad, A., *ob. cit.*, pp. 15-16, y Cortés, J., *ob. cit.*, pp. 96-98.

Bajo las leyes de competencia desleal la finalidad es proporcionar a los empresarios productores asentados en la zona geográfica, que desarrollan en esa localidad actividades comerciales como la extracción, recolección, elaboración, fabricación, etc., un recurso eficaz contra las prácticas comerciales ilícitas y fraudulentas de sus competidores. Sobre la base del sistema alemán se pueden hacer algunas acotaciones a la aplicación de la normativa represora de la competencia a las indicaciones de origen geográfico¹⁷⁶. En primer lugar, es menester que la indicación de origen geográfico usada sobre el producto sea geográficamente descriptiva, y en segundo lugar, debe ser falsa y engañosa¹⁷⁷. Ambos factores deben ser determinados por el impacto que la indicación geográfica engañosa tiene sobre los consumidores o su círculo relevante, esto es, en virtud de la legislación sobre protección de la competencia desleal un importante requisito es el grado en que la indicación de origen geográfico de que se trate sea conocida por el público. Si no es conocida o se ha convertido en un término genérico, la protección no se concede. De esta forma, cuando una indicación de origen geográfico conocida por el público consumidor se usa para ofrecer o promocionar productos que no proceden realmente de esa zona geográfica se incurre en un acto de competencia desleal puesto que, en definitiva, se trata de un acto engañoso, que induce a confusión con los productos verdaderamente procedentes de esa área geográfica y que además pretende, por supuesto, aprovecharse de la reputación de los mismos. Asimismo, la protección contra la utilización desleal o engañosa puede aplicarse no sólo a las indicaciones de origen geográfico que mencionen directamente un lugar de origen, sino también a las que lo hagan indirectamente, por ejemplo mediante la referencia a una bandera, un símbolo o una imagen que sugieran un origen geográfico y con independencia de que las características del producto sean atribuibles esencialmente al origen geográfico, es decir, bajo este enfoque se protegen todas las indicaciones de origen geográfico, con independencia de que exista o no una reputación o características atribuibles al origen

¹⁷⁶ El tratamiento de las indicaciones de procedencia bajo la ley alemana puede consultarse en Beier, F. y Knaak, R., "The protection of direct and indirect geographical indications of source in Germany and the European Community", vol. 25 nº 1, IIC, pp. 1-38, 1994.

¹⁷⁷ Se considera que es engañosa si el consumidor actualmente la percibe como una indicación de origen (y no como un nombre de fantasía) y si hay la percepción de que es relevante para su decisión de compra. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 15. *Vid.* también, *ad. ex.*, en Australia, con arreglo a la Ley de Prácticas Comerciales australiana, la parte interesada obtendría protección para un término geográfico concreto si demostrase que la utilización de ese término por otra parte induce a error o engaño al sugerir que el producto es originario del lugar o la región correspondientes, sin serlo. *Vid.* Doc. OMC IP/W/C/253, p. 11.

geográfico, el principio de veracidad se aplica a todas las indicaciones de origen geográfico y por tanto se prohíbe la utilización engañosa de la indicación geográfica, bien sobre el producto o bien a través de la publicidad¹⁷⁸.

De otro lado y en línea con el derecho civil, los países que cuentan con una tradición de Common Law, basan la protección para las empresas contra las prácticas deshonestas de los competidores en la legislación general sobre el acto ilícito, a través de la demanda por atribución engañosa, es decir, por “*passing-off*”¹⁷⁹. Este supuesto ocurre cuando un empresario productor presenta sus productos o servicios de una forma en que es probable causar daño al negocio o reputación de otro comerciante. En este caso el demandante debe demostrar que la manera en que los productos o servicios son presentados por el demandado puede probablemente causar confusión entre los consumidores y que esta confusión causa lesión¹⁸⁰. La demanda por atribución engañosa o *passing off* puede describirse como un recurso jurídico para los casos en que los productos o servicios ofertados por una persona se representan como si fueran los de alguien distinto, con la consecuencia de que el verdadero empresario productor (el demandante) pierde clientela debido a que el tercero (el demandado) induce a los consumidores en error al hacerles creer que compraban los productos del demandante, cuando en realidad adquirirían los productos del demandado¹⁸¹. Como requisitos

¹⁷⁸ Otro país que fundamenta la regulación de las indicaciones geográficas en normas represoras de la competencia desleal es Australia. *Vid.* O'Connor, B., *ob. cit.* p. 69, que al respecto señala: “In Australia, under its Trade Practices Act of 1974, there is a general prohibition against misleading or deceptive conduct, which has been utilized as a supplement to the tort of passing off in cases involving the misuse of geographical designations. Additionally, Section 53 of that Act criminalizes the false representation of the origin of goods. Most cases have involved goods that are represented as having been made in Australia, but that have been fabricated in other countries, or merely assembled in Australia”.

¹⁷⁹ Entre los países con tradición de Common Law se cuenta el Reino Unido, que ha rechazado la inclusión en su legislación de normas contra la competencia desleal, reprimiendo las conductas desleales a través de la acción de *passing-off*. *Vid.* Schricker, G. “Twenty-five years of protection against unfair competition”, IIC, vol. 26, 1997, p. 785. *Vid.* también Jacob, R. “The protection of geographical indications of origin in the United Kingdom”, en Cohen, H., *Protection of geographical denominations of good and services*, Sijthoff & Noordhoff, 1980, p. 137, quien señala: “It is now well settled that there is no rule in the United Kingdom which can be described as generally as the “law of unfair competition”. And it would seem unlikely that the judges will ever feel free to decide that there is such a tort. But they have adapted and extended the common law tort of *passing-off* to a very considerable extent, with the result that virtually all forms of misuse of geographical appellation will be covered one way or another, provided only that deceptiveness must be proved to exist or be likely”.

¹⁸⁰ *Vid. idem.*, p. 70, quien señala: “Injury is a necessary pre-condition in an action for *passing off*, as is misrepresentation and confusion in the minds of consumers”.

¹⁸¹ *Vid.* Doc. OMPI SCT/9/4, de 1.10.2002, p. 18.

esenciales para que se configure el *passing-off*, se exige la existencia de una reputación o *goodwill* en la mente del consumidor que conecta con los productos o servicios suministrados y que tales productos o servicios sean conocidos por el consumidor por tener alguna característica distintiva; asimismo se requiere que el tercero demandado haya, con o sin intención, inducido a error al público consumidor llevándolo a creer que los productos o servicios del demandado eran suyos (del demandante); y por último es menester que el demandante haya sido afectado o probablemente sufra un daño debido a la creencia errónea engendrada por la inducción a error del demandado¹⁸².

La protección otorgada a través del sistema basado en la represión de las prácticas desleales, se materializa respecto a las leyes sobre prácticas comerciales de carácter general, en los tipos de actos contra los que es posible adoptar medidas, estos son: actos contrarios a los "usos comerciales honestos", actos que puede inducir a error o engañar al público consumidor, en particular respecto del origen y las características de los bienes y servicios¹⁸³, actos que comporten publicidad engañosa, afirmaciones falsas o inexactas, en particular respecto del origen y las características de los bienes y servicios, explotación de la reputación comercial de la indicación de origen geográfico con el consiguiente perjuicio para los empresarios productores. A nivel legislativo internacional este sistema es acogido en el artículo 10*bis* del Convenio de París, el cual estipula la protección efectiva contra la competencia desleal, definida como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"¹⁸⁴. El Artículo 10*bis* es una de las disposiciones del Convenio de París incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su Artículo 2.1., y también está incorporada expresamente en su Artículo 22.2¹⁸⁵.

¹⁸² Vid. O'Connor, B., *ob. cit.* p. 70. Estos requisitos fueron establecidos en el Asunto "Reckitt & Colman Products Ltd. /Borden Inc.", (1990), 1 All ER 873, y reiterados en el asunto "Consorzio del Prosciutto di Parma/Marks & Spencer plc.", (1991), Reports of Patents, Design and Trademarks, (RPC), 351, asuntos citados por Cortés, J., *ob. cit.* p. 100.

¹⁸³ Las prácticas comerciales que inducen a error al público con respecto al origen geográfico de los productos constituyen un acto de competencia desleal. Vid. Artículo 4.2) iv) de las Disposiciones tipo de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal y el Artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸⁴ Vid. *Infra* nº IV.1.2.

¹⁸⁵ Vid. *Infra* nº VI.4.1.

II.5.2. Sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores.

Una amplísima revisión de las leyes que tutelan los intereses de los empresarios incluiría en esta categoría múltiples formas de protección establecidas en las leyes “específicamente” dedicadas a la protección de las indicaciones de origen geográfico o aquellas que se fundamentan en disposiciones para la protección especial de tales indicaciones contenidas en otras leyes, *ad. ex.*, sobre marcas¹⁸⁶ y sobre comercialización¹⁸⁷. También se pueden incluir algunas leyes relativas al etiquetado¹⁸⁸ o a impuestos¹⁸⁹ que contienen normas tendentes a la protección de las indicaciones de origen geográfico. No obstante ello, en general, se puede afirmar que este sistema comprende por un lado, la protección de las indicaciones de origen geográfico por medio de marcas con referencias geográficas, (también llamadas marcas geográficas) concretamente a través de marcas de garantía (de certificación) o por medio de marcas colectivas reguladas en legislaciones marcarias¹⁹⁰, y por otro lado, los medios que proporcionan protección *sui generis* a las indicaciones geográficas, los cuales habitualmente exigen reconocimiento previo (registral o no) como condición de

¹⁸⁶ *Vid. ad. ex.*, en Canadá, Trade-marks Act (R.S.C. 1985, c. T-13 amended by R.S.C. 1985, c. 10 (2nd Supp.); S.C. 1990, c. 14; c. 20; 1992, c. 1; 1993, c. 15; c. 44; 1994, c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8); en Alemania la Law on the Reform of the Trade Mark Law and on the Incorporation of the First Council Directive of December 21, 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (89/104/EEC) (Trade Mark Reform Law) of October 25, 1994; y en Suiza Federal Law on the Protection of Trademarks and Indications of Source (Trademark Law, LPM) of August 28, 1992 (as last amended on March 24, 1995), citadas en Doc. OMC IP/W/C/253.

¹⁸⁷ *Vid. ad. ex.*, en Noruega: Act n° 47 de 16.06.1972 relativa al Control of Marketing and Contract Terms and Conditions enmendada por Act n° 90 of 18.12.1981 (The Marketing Control Act), citada en OMC IP/W/C/253.

¹⁸⁸ *Vid. ad. ex.*, en Suecia, Act (1978:763) que contiene provisiones relativas a las bebidas alcohólicas (enmendada por el Act 1995:453), en EEUU, Reglamento de la Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (BATF), citadas en Doc. OMC IP/W/C/253.

¹⁸⁹ *Vid. ad. ex.*, en Japón, la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. *Vid.* Doc. OMC IP/W/C/253.

¹⁹⁰ Excepcionalmente, las indicaciones geográficas pueden protegerse como marcas de fábrica y de comercio individuales. Esto puede tener lugar cuando un signo que consista total o parcialmente en una indicación geográfica haya adquirido, a través del uso, la función de distinguir los bienes o servicios de determinada empresa. Tales marcas de fábrica o de comercio suelen referirse a las empresas originarias de los bienes o servicios más que a su origen geográfico, por lo que no pueden considerarse como forma de protección de las indicaciones geográficas. En el supuesto de que ambos orígenes coincidan, una marca de ese tipo puede constituir un medio de protección de una indicación geográfica, *ad. ex.*, una marca de fábrica o de comercio de agua mineral procedente de determinado origen geográfico. *Vid.* Doc. OMC IP/C/W/253, p. 14. Esta situación está prevista en la Ley Suiza, *cit. supra*.

protección a productos con características o métodos de producción específicamente definidos por su origen geográfico¹⁹¹. Asimismo, cabe incluir dentro de este sistema de protección aquellas regulaciones que tutelan a la indicación de origen geográfico a través de su legislación marcaría, impidiendo su registro y/o utilización como marcas.

Bajo el primer supuesto, es decir, la protección a través de marcas con referencias geográficas (marca geográfica) hay que partir de la base de que el principio fundamental de protección de la marca es permitir el registro de signos con distintividad. Por lo tanto, en general, los signos exclusivamente geográficos no son registrables como marcas por ser descriptivos, de ahí que no siempre es posible registrar como marca un término que consista simplemente en un nombre geográfico¹⁹². No obstante ello, aquellas marcas que consisten en una indicación de origen geográfico que hayan adquirido un carácter distintivo mediante el uso, o su uso de fantasía y, en tal caso, no induzcan a error en cuanto al origen de los productos para los que se usa la marca, pueden considerarse distintivas, *ad. ex.*, la marca “El Polo Norte” para distinguir productos congelados. Es fácil advertir que el uso de términos geográficos en marcas registradas plantea algunos inconvenientes¹⁹³. En primer lugar, si el propósito del uso es indicar que los productos proceden de una zona o localidad en particular, el nombre geográfico no puede utilizarse como una marca, pues será considerado descriptivo. En segundo lugar, si los productos no proceden realmente del lugar indicado, el uso de la marca sería considerado engañoso, puesto que las marcas no deben ser de tal naturaleza que engañen al público en cuanto al origen geográfico de las mercancías o de los servicios. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, las marcas pueden consistir en

¹⁹¹ Los métodos aplicados al respecto varían considerablemente, desde los procedimientos básicamente informales y políticos hasta un sistema similar al registro, con fases y criterios de tramitación claramente establecidos de antemano. En algunos países coexisten varios sistemas, con ámbitos de aplicación diferentes, aunque a veces superpuestos, que utilizan pruebas de admisibilidad de rigor variable y reconocen derechos de distinto alcance. *Vid.* Doc. OMC IP/C/W/253, p. 10.

¹⁹² *Vid.* Phillips. J. TradeMark Law. A practical anatomy, Oxford University Press, 2003, p. 132, quien señala: “European law, in common with that of many other jurisdictions, does however place a limitation upon their registrability. Directive 89/104 provides that there should be no registration of trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate...geographical origin...of the goods or rendering of the services”. *Vid.* (art 3 (1) (c) de la citada Directiva.

¹⁹³ *Vid. infra* parte in fine de este punto. Sobre este aspecto en el derecho comunitario europeo puede consultarse Martínez, A. La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos, *ob. cit.*, pp. 115-160.

nombres o referencias geográficas, *ad. ex.*, si en el contexto específico el nombre geográfico se entiende como palabra imaginaria o de fantasía¹⁹⁴, o porque la palabra o el símbolo geográfico ha adquirido el significado secundario a favor de una empresa particular¹⁹⁵. Es decir, se admiten las marcas geográficas siempre que no induzcan a engaño, esto es, siempre que se ajusten al principio de veracidad.

Algunas legislaciones reconocen a las indicaciones de origen geográfico como un tipo especial de marcas con referencia geográfica, las cuales pueden contener o consistir en una indicación geográfica relacionada con los productos que se originan en el lugar indicado. De esta forma, la referencia geográfica de la marca debe identificar los productos particulares como originarios de una región, donde la calidad, la reputación u otras características de la mercancía son esencialmente atribuibles a factores naturales y humanos¹⁹⁶. Ahora bien, el registro de estas indicaciones de origen geográfico se hace a

¹⁹⁴ *Ad. ex.*, la marca “Montblanc”. *Vid.* Fernández Novoa, C, “La protección internacional...”, *ob. cit.*, p. 4, y O’Connor, B., *ob. cit.*, p. 71.

¹⁹⁵ *Vid.* O’Connor, B., *ob. cit.*, p. 71, quien señala “Such as “Schwartauer” for high quality jams, jellies and other foodstuffs from a manufacturer located in the North German town of Bad Schwartau”. *Vid.* STJCE, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, “Windsurfing Chiemsee”, de 4 de mayo de 1999, Rec., 1999, pp.I-2824 ss., parágrafos 29 y ss., donde se deja por sentado lo siguiente: “Debe, a continuación, observarse que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de producto considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con éste para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro. Por consiguiente, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si un nombre geográfico para el que se solicita el registro como marca designa un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo. Para apreciar, en este último caso, si, para los sectores interesados, este nombre geográfico puede designar la procedencia de la categoría de productos de que se trate, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre por parte de dichos sectores, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada. A este respecto, procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, o, ni siquiera, de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña o un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar”.

¹⁹⁶ *Vid.* O’ Connor, *ob. cit.*, p. 71, y *vid.* artículo 16 de la Trademark Law of the People’s Republic of China, adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Fifth National People’s Congress on August 23, 1982, as amended according to the “Decision on the Revision of the Trademark Law of the People’s Republic of China” adopted at the 30th Session of the Standing Committee of the Seventh National People’s Congress on February 22, 1993, and the “Decision on the Revision of the Trademark Law of the People’s Republic of China” adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Ninth National People’s Congress on October 27 2001, que señala: “A trademark shall not be registered and its use shall be prohibited if it consists of or contains a geographical indication in

través de marcas de certificación o de marcas colectivas¹⁹⁷. Así, bajo el derecho de marcas, la vía a seguir para alcanzar la tutela de los nombres geográficos la constituyen las marcas de garantía (de certificación) y las marcas colectivas que son figuras jurídicas diferentes porque cumplen diferentes funciones en el plano jurídico. Ambas figuras se fundamentan en la iniciativa privada independientemente de la existencia de otras iniciativas tomadas por los organismos gubernamentales para la protección de las indicaciones geográficas¹⁹⁸.

En general, una marca de garantía (de certificación) es el signo con el que se certifica o acredita la concurrencia de una determinada característica común en los productos y/o servicios de los usuarios de la marca, autorizados al efecto por el titular de la misma¹⁹⁹. Lo que destaca de la marca de garantía es su función certificadora de la presencia de ciertas calidades o características en los productos y/o servicios que distingue y que son garantizadas por su titular²⁰⁰. Por esta razón, el ordenamiento jurídico impone al titular

respect of goods not originating in the region indicated, to such an extent as to mislead the public; however, registrations made in good faith shall continue to be valid. A geographical indication referred to in the preceding paragraph is a sign which indicates a good as originating in certain region, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to the natural or human factors of the region". La legislación china puede consultarse en http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Trademark_law_China.htm. Para un análisis detallado de la protección de las indicaciones geográficas en China *Vid.* Xiaobing, W. y Kieereva, I., "Protection of Geographical Indications in China:..., *ob. cit.*, pp. 79-96.

¹⁹⁷ *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 20, quien en relación con EEUU afirma: "The common law principle pertinent to the protection of geographic origin in the United States is that not one can obtain an exclusive right to use a geographic name "so as to preclude others who have business in the same area and deal in similar articles from truthfully representing to the public that their goods or services originate from the same place and from using the geographic term in connection with such goods or services". However, certification marks, recognized both statutorily and in common law, form an exception to this principle. *Vid.* también artículo 6 de las Regulations for the Implementation of the Trademark Law of China, que señala: "For geographical indications referred to in Article 16 of the Trademark Law, applications may be filed to register them as certification marks or collective marks under the provisions of the Trademark Law and these Regulations". *Vid.* Xiaobing, W. y Kieereva, I., "Protection of Geographical Indications in China...", *ob. cit.*, p. 80, quien al respecto señala: "In China, GIs were often the earliest types of trademarks; however, the Trademark Law did not distinguish them from any ordinary signs. Therefore, they could be protected as trademarks, provided they were not misleading for the consumers. On 27 October 2001, the Trademark Law was amended to introduce provisions on the protection of certification marks and collective marks, which defined GIs and provided the possibility to protect GIs as certification marks and collective marks".

¹⁹⁸ *Vid.* Doc. OMPI SCT/9/4, p. 9.

¹⁹⁹ *Vid.* Largo, R. Las marcas colectivas y las marcas de garantía, ed. Aranzadi, 2da ed., 2006, p. 29.

²⁰⁰ *Vid.* Fernández Novoa, C. "Tratado sobre Derecho de Marcas", ed. Marcial Pons, 2da ed., 2004, p. 679, quien señala: "En la marca de garantía se desvanece, en efecto, la función indicadora del origen empresarial; y, al mismo tiempo, pasa a ocupar un primer plano la función indicadora de la calidad de los productos o servicios. Conviene subrayar de modo explícito que la marca de garantía cumple la

de la marca de garantía controlar la calidad y características de los productos y/o servicios que distingue con su marca, certificando que dichos productos cumplen con los estándares definidos en el Reglamento de uso. A través de las marcas de garantía se puede certificar que los productos o los servicios se originan en una región geográfica específica; que los productos o los servicios cumplen ciertos estándares en lo referente a la calidad de la materia prima o al modo de fabricación; que el fabricante de los productos o el ejecutante de los servicios cumple ciertos estándares de calidad o que pertenecen a cierta organización o unión. Siendo esto así, en el caso de que la marca de garantía se utilice como instrumento de tutela jurídica de una indicación de origen geográfico, la marca puede certificar que los productos se originan en una región geográfica específica, o bien que los productos provenientes de esa zona geográfica cumplen ciertos estándares en lo referente a la calidad de la materia prima o al modo de fabricación, o que los productores asentados en esa zona cumplen con ciertos estándares de calidad o que pertenecen a una organización o unión de productores de esa zona geográfica. El titular de la marca de garantía, puede ser una entidad pública o privada, y debe garantizar que los productos o servicios para los que se utiliza la marca poseen la calidad certificada. Con el fin de que esta certificación se lleve a cabo de manera neutral e imparcial, el titular de la marca de garantía tiene que presentar ante el organismo administrativo competente, junto con la solicitud de registro de la marca, una serie de elementos prescritos en las disposiciones, alguno de ellos, las características certificadas por la marca, los usuarios autorizados e informaciones específicas relativas a la certificación y al control de los productos, a través de un Reglamento de uso. La etiqueta usada como una marca de garantía, será la evidencia de que los productos por ella designados cumplen los estándares específicos señalados en el Reglamento de uso de dicha marca. Todo productor que cumpla con las normas de producción definidas por el titular de la marca de garantía tiene derecho a usar la marca, sin embargo, con el fin de salvaguardar la objetividad de la marca de certificación, el titular no está facultado para usarla. La marca de garantía se considera actualmente como una importante vía,

función indicadora de la calidad no sólo en la esfera socio-económica, sino también en el plano estrictamente jurídico”.

utilizada por muchas legislaciones alrededor del mundo, para proteger las indicaciones de origen geográfico²⁰¹ y evitar así su conversión en indicaciones genéricas.

Según se ha visto, otra vía que se presta para la protección de las indicaciones de origen geográfico es la marca colectiva, la cual se define como “un signo que indica que un producto o un servicio procede de o es prestado por un sujeto que es miembro de la asociación titular de la marca, lo que lo distingue de otros productos o servicios de la misma clase; también puede ser titular una “persona jurídica de derecho público”²⁰². La principal función de la marca colectiva, al igual que la marca de productos y/o servicios, es la indicativa del origen empresarial de los productos y/o servicios que distingue, lo que sucede es que en este supuesto la marca no distingue a la empresa en sí misma, sino que por una parte, distingue a un organismo colectivo, como *ad. ex.*, una asociación de productores, de fabricantes, de comerciantes o de prestadores de servicios, y por otra parte, indica que los productos y/o servicios distinguidos con la marca colectiva provienen de los empresarios miembros de dicha asociación, distinguiéndolos de los productos o servicios procedentes de otras empresas que no forman parte de esa asociación²⁰³, esto es, la asociación es la titular de la marca colectiva y sus miembros

²⁰¹ Vid. O'Connor, B., *ob. cit.*, p. 73. Dentro de estas legislaciones se cuenta la norteamericana. Vid. Lanham Act, 15 USC §1127, Construction and definitions, donde se establece lo siguiente: “The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization”. Además, la Sección 43 (a) de la Ley Lanham permite ejercer una acción civil para ser presentada por cualquier persona que haya sufrido daño por cualquier denominación de origen falsa en relación con los bienes o servicios, o en la publicidad comercial o promoción. Vid. Lanham Act, 15 USC §1125 False designations of origin and false descriptions forbidden (a) Civil action. (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act”. (subrayado nuestro) La Lanham Act puede consultarse en www.bitlaw.com.

²⁰² Vid. Largo, R., *ob. cit.*, p. 28.

²⁰³ Vid. Botana, M., *ob. cit.*, p. 27, que lo expresa así: “...(*omissis*) la función típica de la Marca Colectiva consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios de las empresas integradas en la

tienen el derecho exclusivo al uso de la marca. Cuando el signo constitutivo de la marca colectiva es una indicación de origen geográfico, la marca colectiva cumple también la función indicadora del origen geográfico de los productos. De esta forma, la marca colectiva informa a los consumidores sobre el origen no sólo empresarial sino también sobre el origen geográfico de los productos²⁰⁴. La participación en la asociación que figura como titular de la marca colectiva está sujeta, en general, al cumplimiento de determinadas normas, como la del área geográfica de producción de los productos para los que se utiliza la marca o las normas de producción de dichos productos, lo que estará previsto previamente en las normas que rigen el uso de la marca acopiadas en el Reglamento de uso de la marca colectiva. Una vez que se registra una indicación de origen geográfico en calidad de marca colectiva, la asociación titular de la marca está facultada a prohibir su uso a las personas que no sean miembros de la asociación. Sin embargo, no es posible prevalerse de este tipo de marca contra un tercero asentado en la zona geográfica respectiva que no sea miembro de la asociación. En este caso, se entiende que está facultado a usar la indicación geográfica. Por regla general, la asociación se establece también con el fin de garantizar que sus miembros observen determinadas normas de calidad en relación con los productos o servicios que distingue la marca colectiva. Los titulares de la marca colectiva están facultados para utilizarla conjuntamente con sus propias marcas. Conviene destacar que el registro de una indicación de origen geográfico como marca colectiva, por sí solo, no es una garantía que impida que la marca se convierta en un término genérico.

En el ámbito legislativo internacional esta vía se reconoce en el artículo 7bis del Convenio de París que establece que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas. Aunque esta norma no hace referencia expresa a las marcas colectivas como medios de protección de las indicaciones geográficas, garantiza el registro y la protección de las marcas colectivas en los países distintos al país de constitución de la asociación titular de la marca colectiva, aun cuando la citada asociación no se haya constituido con arreglo a la legislación del país donde se reclama protección. Por otra parte, el Convenio establece expresamente el

asociación legítimamente autorizada para el uso del signo constitutivo de la Marca por parte de sus miembros”.

²⁰⁴ Vid. Fernández Novoa, C., “Tratado sobre Derecho...”, *ob. cit.*, p. 690.

derecho de cada Estado miembro a aplicar sus propias condiciones de protección y a rehusar la protección si la marca colectiva es contraria al interés público. A través de la incorporación por remisión, en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 7bis es una de las disposiciones del Convenio de París que queda incorporada al Acuerdo. A nivel legislativo regional europeo las marcas de garantía y las marcas colectivas se han reconocido expresamente como mecanismos de protección del origen geográfico²⁰⁵.

Otro medio que tiende a la protección directa de los intereses de los empresarios productores es el sistema de reconocimiento (registral o no) de las indicaciones de origen geográfico o sistema *sui-generis*. La protección especial de las indicaciones geográficas se dispensa de diversos modos, en su mayoría consistentes en algún sistema mediante el reconocimiento previo de una indicación de origen geográfico. Sin embargo, en unos cuantos países existen también disposiciones legales que prevén la protección especial de las indicaciones de origen geográfico sin procedimiento previo de reconocimiento²⁰⁶, aunque esto no es óbice para que recurran a decretos u ordenanzas para aplicar la ley pertinente en el caso de determinadas indicaciones de origen geográfico relativas a un producto particular, y en ellos establecer ciertos requisitos para la fabricación del producto de que se trate²⁰⁷. En cuanto a estos sistemas que proporcionan protección especial sin necesidad de procedimientos de reconocimiento previo, la protección aparece vinculada al requisito de que tales indicaciones de origen geográfico hayan adquirido una reputación o un grado de reconocimiento público determinados. De ese modo, la protección no sólo previene contra usos que inducirían a

²⁰⁵ A nivel regional, la Directiva 89/104 sobre marcas, señala en su artículo 15.2: “No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica”.

²⁰⁶ *Vid.* Alemania, para productos en general, con arreglo al artículo 127 de su Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. *Vid.* Doc. IP/W/C/253, p. 15.

²⁰⁷ *Vid. ad ex.*, en Alemania, se ha dictado, en virtud de las disposiciones especiales sobre indicaciones geográficas de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, una ordenanza legislativa relativa al acero de la ciudad de Solingen; y en Suiza se ha dictado, en virtud de la Ley federal de protección de marcas e indicaciones de origen, una orden especial sobre la indicación "Swiss made" para los relojes. *Vid. ídem.*

error al público respecto del origen y las características de los productos y/o servicios, sino también frente al menoscabo de esa reputación o su explotación, con independencia de que se induzca al público a error²⁰⁸.

El sistema de reconocimiento previo puede materializarse a través de un reconocimiento en virtud de un instrumento legislativo expresamente dedicado a una indicación de origen geográfico determinada, o bien a través de la decisión de una entidad administrativa u otra institución pública facultada por el ordenamiento jurídico para realizar tal reconocimiento²⁰⁹, o por último, en virtud del registro de determinada indicación geográfica por quienes pueden beneficiarse de la protección de conformidad con unas condiciones en relación a la zona de producción, método de elaboración, calidad, etc. previamente establecidas²¹⁰. En general, el sistema *sui generis* dispensa una protección basada, bien en un acto legislativo, o bien en un acto de derecho público que consiste en el reconocimiento de la indicación de origen geográfico a través de un procedimiento administrativo. En virtud de este sistema se reconocen denominaciones de origen o indicaciones geográficas que se refieren a productos con características y métodos de producción específicamente definidos y que confiere a los titulares un derecho de exclusiva²¹¹. En este caso, la zona de producción, las condiciones de producción, las características de los productos, los procesos de elaboración, etc., quedan reconocidas por la misma ley que reconoce la indicación de origen geográfico, o

²⁰⁸ Vid. artículo 127(3) de la Ley alemana de Marcas de Fábrica o de Comercio, de 25.10.1994, enmendada 16.07.1998, que señala: “If an indication of geographical origin enjoys a special reputation, the use of such indication of geographical origin in the course of trade for goods or services of a different origin shall not be permitted even in the absence of a risk of misleading as to the geographical origin if the use for goods or services of a different origin is likely to take unwarranted and unfair advantage of, or be detrimental to, the reputation or the distinctive character of the indication of geographical origin”.

²⁰⁹ Respecto de los vinos, en Alemania, algunas de las indicaciones geográficas admisibles se rigen por órdenes del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Silvicultura, en tanto que otras han sido determinadas por gobiernos de los *Länder* y las comunidades; el artículo 2 de la Orden del Vino establece las 19 zonas alemanas que cultivan *vin de pays* (*Landwein*); y el artículo 1 de la Orden del Vino establece las 5 zonas vitícolas alemanas de vino de mesa, incluidas sus subregiones. Vid. Doc. OMC IP/W/C/253.

²¹⁰ Vid. Sistema acogido por la Unión Europea en los Reglamentos 510/2006 y 479/2008.

²¹¹ La protección a través de una legislación específica comprensiva de denominaciones de origen e indicaciones de procedencia es de creación francesa. En efecto, a través de la “Loi relative à la protection des appellations d’origine” de 6 de mayo de 1919 se creó un régimen sustantivo de protección de las Denominaciones de Origen, que reconocía derechos exclusivos a los productores de determinadas regiones. La ley puede consultarse en <http://www.wipo.int/clea>

están registradas en un “pliego de condiciones” o reglamento de uso en el caso de la solicitud presentada ante la autoridad administrativa, y los productores de la zona geográfica en cuestión están sujetos al cumplimiento de esas condiciones. Una vez reconocida o registrada la indicación de origen geográfico, los productores de la zona geográfica se encuentran amparados con un amplio *ius prohibendi* que les protege contra el uso comercial directo o indirecto de la indicación de origen geográfico respecto de productos no cubiertos por el registro, en la medida en que dichos productos sean comparables a los productos registrados con la indicación, o en la medida que el uso de la indicación de origen geográfico explote la reputación de la indicación registrada; el uso indebido, imitación o evocación, incluso si el verdadero origen del producto está indicado, o si la indicación de origen geográfico protegida es traducida o deslocalizada a través de las palabras “estilo”, “tipo”, “método”, “como”, “producido en”, “imitación”, o expresiones similares; contra otras indicaciones falsas, o que puedan inducir a error, como, *ad. ex.*, la fuente, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del producto, en el embalaje interno o externo, material publicitario o documentos relativos al producto concernido, y el embalaje del producto en un envase que pueda llevar a tener una impresión errónea en cuanto a su origen; y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al público respecto del verdadero origen del producto. Normalmente, existe un organismo encargado de la inspección y control del cumplimiento del pliego de condiciones de cada indicación de origen geográfico, considerado como una corporación de derecho público, en la cual están representados los empresarios productores que intervienen en la producción, elaboración y comercialización de los correspondientes productos²¹².

En el ámbito legislativo internacional un sistema de reconocimiento previo dirigido a las denominaciones de origen lo contiene el Acuerdo de Lisboa, a través del cual los países miembros se comprometen expresamente a la protección en sus territorios de las “denominaciones de origen” de los productos, que hayan sido reconocidas y protegidas en sus países de origen y que estén registradas en la Oficina Internacional de la

²¹² *Vid.* Areán, M. “Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas”, ADI XIV, 1991-92, p. 74.

propiedad intelectual (OMPI)²¹³, es decir, el Arreglo establece un sistema internacional de protección para las denominaciones de origen ya protegidas en virtud de la legislación nacional de uno de los Estados miembros en dicho Arreglo, sujeta al registro internacional de dichas denominaciones. Un sistema similar –aunque aún no está en vigor- contiene el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 23.4 en el cual se prevé -para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos- la creación 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 sistema²¹⁴. A nivel regional europeo el Reglamento 510/2006 establece un sistema de registro de dos categorías de indicaciones de origen geográfico protegidas: Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, dándole a los titulares de las estas denominaciones geográficas el derecho exclusivo a usar el nombre geográfico para productos que cumplan con el pliego de condiciones registrado y prevenir cualquier uso comercial directo o indirecto del nombre protegido para productos similares²¹⁵. Asimismo se permite que nacionales de terceros Estados puedan solicitar el registro de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas directamente ante la Comisión²¹⁶, concediendo un plazo de seis (6) meses para que los terceros puedan oponerse a la solicitud de registro, pudiendo hacerlo tanto nacionales de la Comunidad Europea como nacionales de terceros que sean afectados por la solicitud²¹⁷.

²¹³ *Vid.* artículo 1 del Arreglo de Lisboa “1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional » o la « Oficina ») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Organización »)”.

²¹⁴ *Vid. infra* VI.9.3.

²¹⁵ El Reglamento 479/2008 en materia vinícola, acoge las mismas figuras establecidas para la protección de los productos agrícolas y alimenticios, es decir, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, aboliendo así las figuras que se establecieron en el derogado Reglamento 1493/1999, con las cuales se designaban fundamentalmente dos clases de vinos: los vinos de mesa con indicación geográfica y los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd). También en el ámbito europeo se encuentra la Convención internacional sobre el uso de denominaciones del origen y las denominaciones de los quesos de 1951. *Vid.* Journal Officiel de la République Française, n° 5821, 11 de junio de 1952.

²¹⁶ *Vid.* artículo 5.9 del Reglamento 510/2006

²¹⁷ *Vid.* artículo 7 del Reglamento 510/2006

Por último se encuentra el sistema que brinda protección a la indicación de origen geográfico a través de su legislación marcaria, bajo dos vertientes: en primer lugar, impidiendo el registro como marcas de signos que consistiesen en indicaciones de origen geográfico o las contuviesen, incluso mediante la invalidación posterior de las marcas registradas indebidamente, y en segundo lugar, permitiendo que indicación de origen geográfico reconocida sea protegida conjuntamente con una marca prioritaria o anterior. Con respecto a la primera vertiente, hay que señalar que en general las legislaciones que acogen este sistema dispensan la protección atendiendo a los criterios de registrabilidad de las marcas, en virtud de los cuales cualquier registro de una marca que contenga o comprenda una indicación de origen geográfico que puedan confundir o inducir a error al público respecto del origen geográfico o la identidad de los bienes o servicios correspondientes se denegará; asimismo un signo que consista en una indicación de origen geográfico, o que la contenga, puede también ser incompatible con el criterio de que la marca ha de ser distintiva, ya que la indicación de origen geográfico sirve para describir el origen, la naturaleza o la calidad de los productos²¹⁸. También se activa esta protección si el signo para el que se solicita el registro como marca consiste exclusivamente en una indicación de origen geográfico protegida o una indicación que pueda servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de las mercancías²¹⁹. Por lo general, las legislaciones que acogen este sistema establecen también ciertas excepciones relativas a aquellos supuestos en que el signo correspondiente haya

²¹⁸ *Vid.* artículo 3.1., apartados c) y g) de la Primera Directiva sobre marcas, con arreglo a la cual se deniega el registro de marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones geográficas (artículo 3.1. c)) o que, por su carácter puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto del origen geográfico del producto (artículo 3.1. g)). Concretamente el artículo 3 señala las causas de denegación o de nulidad y establece: “1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: ... c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos; ...g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”. (subrayado nuestro)

²¹⁹ *Vid. ad. ex.* Reglamento (CE) N° 3288/94 por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 40/94 sobre la marca comunitaria, que prescribe en su artículo 7 que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) denegará el registro de las marcas que: 1) estén compuestas exclusivamente por indicaciones que puedan servir para designar el origen geográfico de los productos, o 2) de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen.

adquirido carácter distintivo mediante el uso²²⁰, sea reconocido como nombre de fantasía, sea intrínsecamente capaz de distinguir los productos del solicitante²²¹, o en el caso de nombres geográficos extranjeros, que hayan sido registrados en el país de origen y no induzcan a error al público respecto del origen de los productos o servicios²²². Asimismo, algunas legislaciones permiten el registro de una marca que contenga entre sus elementos una indicación de origen geográfico siempre que su utilización se limite a productos originarios de la zona designada por la indicación de origen geográfico o si el solicitante reside en esa zona²²³. En el supuesto en el que la indicación de origen geográfico pueda beneficiarse de la prohibición de registro como marca, algunas legislaciones condicionan la negativa de acceso al registro a que la indicación de origen geográfico que se pretende registrar sea reconocida como tal en el país de origen²²⁴. Si una marca de fábrica o de comercio se ha registrado de forma incompatible con los anteriores criterios o ha cesado de ser compatible con ellos, su registro puede ser anulado, invalidado o cancelado. Bajo estos criterios se establece el tratamiento de las

²²⁰ *Vid. ad. ex.*, en la legislación alemana, *cit. supra*, no es posible registrar una indicación geográfica como marca de fábrica o de comercio, así lo establece el párrafo 2, nº 2, del artículo 8 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, cuando señala: "Sec. 8...(2) The following shall not be registered: 2. trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of the rendering of the services, or to designate other characteristics of the goods or services", a menos que la marca contenga una indicación geográfica y -debido a su uso en los medios comerciales interesados- se haya establecido como signo distintivo de los bienes y servicios para los cuales se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, tal como lo establece el párrafo 3 del mismo Artículo 8 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que señala: "3. trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade for designating goods or services". La legislación alemana puede consultarse en <http://www.wipo.int/clea>.

²²¹ *Vid. ad. ex.* en la legislación suiza, *cit. supra.*, se admite que las indicaciones de procedencia se puedan registrar como marcas cuando se han impuesto como tales para los productos o servicios de que se trate, como la marca "Valser" para distinguir agua mineral. *Vid. Doc. OMC IP/C/W/117/Add.13*, p. 86.

²²² *Vid. idem*, p. 11.

²²³ *Ad. ex.*, algunos solicitantes de otros países han presentado solicitudes a Hong Kong, China, relativas a marcas de fábrica o de comercio ordinarias que incorporan "indicaciones geográficas". (...) El Registrador de marcas de fábrica o de comercio no rechaza esas marcas, a condición de que la marca tenga un elemento distintivo. En esos casos, el Registrador exige que se renuncie a la parte de la marca que es una "indicación geográfica" y puede asimismo imponer una condición de origen (para evitar el engaño). Así, por ejemplo, "Courvoisier Le Cognac de Napoleon" sólo se debe usar para el brandy de Cognac producido en Francia; y "Champagne de Venoge" se utilizará exclusivamente para el champagne producido en Épernay (Francia). *Vid. Doc. OMC IP/C/W/253*, p. 71.

²²⁴ En estos casos la protección de las indicaciones de origen geográfico se basa en el principio de su reconocimiento y protección en el país de origen.

solicitudes de registro como marcas de signos que consistan en indicaciones de origen geográfico ya protegidas en el país correspondiente, o que las contengan.

En el ámbito legislativo europeo, la tutela de la indicación de origen geográfico protegida, de carácter prioritario, se encuentra en los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 44.1 del Reglamento 479/2008. En estos preceptos se exige el cumplimiento cumulativo de cuatro condiciones: (i) la existencia de una indicación geográfica registrada, (ii) la solicitud de registro de una marca incurso en alguna de las situaciones del artículo 13 en el caso del Reglamento 510/2006²²⁵, o en alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 45 en el caso del Reglamento 479/2008²²⁶ (iii) la solicitud de la citada marca para diferenciar productos pertenecientes a la misma clase que los productos diferenciados por la indicación geográfica protegida y (iv) la presentación de la solicitud marcaria en un momento posterior a la fecha de referencia que viene representada por aquélla de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida en la Comisión. De esta forma, el registro de una indicación de

²²⁵ A este respecto hay que señalar que el legislador comunitario se refiere a los supuestos de tutela planteados en el artículo 13.1 del Reglamento 510/2006 que señala: “1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra: a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida; b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

²²⁶ En este punto se hace referencia al artículo 45.2 del Reglamento 479/2008 que fundamentalmente recoge los mismos supuestos del artículo 13.1 del Reglamento 510/2006, cuando señala: “2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, se protegerán de: a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica; b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos «estilo», «tipo», «método», «producido como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros análogos; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto”.

origen geográfico, hecho de conformidad con los citados Reglamentos impide el posterior registro de una marca idéntica o similar, por parte de un tercero, para identificar productos idénticos o similares a aquellos para los que se halla registrada la indicación geográfica²²⁷. Interesa destacar que la solicitud de la marca en cuestión debe incurrir en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.1 o 45.2, esto es, generación de riesgo de confusión, engaño, imitación, así como el aprovechamiento indebido de la eventual reputación de la denominación geográfica.

En aras de la protección prevista, el antedicho impedimento ha sido reproducido, como un motivo de denegación absoluto para el registro de marcas, en el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria en la letra k) del artículo 7.1 al establecer que se denegará el registro de las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2081/92 (hoy Reglamento 510/2006), cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del citado Reglamento y relativas al mismo tipo de producto, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica²²⁸. Cualquier registro realizado en contravención con esta disposición se encuentra sujeto a nulidad.

Conforme a lo establecido en los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 44.1 del Reglamento 479/2008, es menester que la marca en conflicto se refiera “a la misma clase de productos”²²⁹ que los diferenciados por la indicación de origen geográfico

²²⁷ Del artículo 14.1 del Reglamento 510/2006, establece claramente que “...(omissis) se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión...”.

²²⁸ Para Martínez, A., *ob. cit.*, p. 129, “la reproducción ha sido en todo caso deficiente, al exigir, junto con el requisito apuntado que las marcas “...incluyan o...estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada...” Se trata de un requisito que, en nuestra opinión, restringe la amplia portada presentada por la norma como consecuencia de su remisión al artículo 13 del Reglamento 510/2006... (omissis), el artículo 13 no exigía en ningún caso que la estructura de la marca conflictiva incluyera o estuviera compuesta por la denominación geográfica oponente, bastando únicamente con que la conformación de aquella permitiera al público de los consumidores una determinada conexión con ésta”.

²²⁹ El artículo 45.1 del Reglamento 479/2008 se refiere a “un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo IV”, esto es, vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobremaduradas.

protegida. Esto pone al descubierto la posibilidad de que se permita el registro de productos similares²³⁰, en cuyo supuesto, el amparo de la protección se ha de llevar a cabo sobre la base de las normas represoras de la competencia desleal, demostrando el aprovechamiento de la reputación ajena, la imitación, la confusión o el engaño.

Como ya se ha aclarado, otro requisito que se exige para activar la peculiar protección de los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 44.1 del Reglamento 479/2008 es la prioridad de la solicitud de registro de la indicación geográfica, por lo tanto, se requiere la presentación de la solicitud de registro de la marca en una fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación de origen geográfico protegida en la Comisión. Por ello es que con el fin de dejar constancia de este importante momento procesal, el legislador comunitario ha establecido en el segundo supuesto del artículo 6.1 del Reglamento 510/2006 la obligación de la Comisión de hacer pública mensualmente la lista de indicaciones para las que se le haya presentado una solicitud de registro, así como la fecha de tal presentación²³¹. En el caso de la presentación de solicitudes para productos vinícolas, la obligación de publicar la solicitud tras su presentación también forma parte de la supervisión por parte de la Comisión, tal como lo establece el artículo 39 del Reglamento 479/2008²³².

Si durante el examen registral se constata la presencia de las señaladas condiciones, la consecuencia jurídica es la denegación del acceso al registro, tal como lo establecen expresamente los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 44.1 del Reglamento 479/2008 cuando advierten que se denegaran o rechazarán las solicitudes de registro de

²³⁰ Vid. Martínez, A., *ob. cit.*, p., 130, para quien "...la pertinencia a la misma clase de productos constituye un requisito que corre en contra de la protección de las denominaciones geográficas protegidas, al permitir implícitamente la inscripción registral de marcas geográficas que, incurriendo en alguna de las situaciones conflictivas y, por tanto, yuxtaponiéndose formalmente a la denominación geográfica concreta, se refieran a productos no pertenecientes a la misma clase como sucede, por ejemplo, con los productos similares".

²³¹ Vid. artículo 6.1 del Reglamento 510/2006.

²³² Vid artículo 39 del Reglamento 479/2008 que establece: "1. La Comisión hará pública la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica. 2. La Comisión comprobará si las solicitudes de protección mencionadas en el artículo 38, apartado 5, cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo. 3. En caso de que la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el documento único mencionado en el artículo 35, apartado 1, letra d), y la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto a que se refiere el artículo 38, apartado 5. En caso contrario, se decidirá rechazar la solicitud con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2".

marcas. Si la marca en cuestión lograra la inscripción registral, la parte *in fine* del párrafo primero de ambas normas establece como consecuencia jurídica la nulidad de la marca inscrita.

Distinto es el supuesto de que la indicación de origen geográfico cuyo reconocimiento se solicita sea idéntica a una marca anterior y se utilice respecto de productos idénticos, esto es, que la indicación de origen geográfico pretenda ser reconocida aún cuando ya existe una marca idéntica a la indicación geográfica que distingue idénticos productos. Con la finalidad de ofrecer protección justa y equitativa a ambos signos distintivos, las diversas legislaciones, toman en consideración distintos criterios entre los que se cuentan el grado de arraigo de la marca²³³ o la posibilidad de inducir a error al consumidor, en cuyo caso la indicación de origen geográfico no se reconoce cuando, habida cuenta de la reputación, notoriedad y duración de uso de la marca prioritaria, el registro puede inducir a error al consumidor respecto de la verdadera identidad del producto²³⁴. Otro criterio a tener en cuenta es la reputación de la marca, el riesgo de dilución y el aprovechamiento desleal de su carácter distintivo. Si la marca prioritaria distingue productos no similares a los que distingue la indicación de origen geográfico, se denegará cuando una marca anterior tenga reputación en el país y el uso del signo más reciente pueda beneficiarse deslealmente del carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior o redunde en su menoscabo²³⁵. Otra solución adoptada por algunas legislaciones es la coexistencia de la marca prioritaria y la indicación de origen

²³³ *Vid. ad. ex.* el artículo 44.2 del Reglamento 479/2008. De una forma más explícita, tomando en consideración el tiempo que la marca lleva utilizándose en el mercado, como criterio de arraigo, el artículo 13.3 del derogado Reglamento (CEE) 2333/92, por el que se establecen las normas generales para la designación y la presentación de los vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados, preserva el derecho a una marca para un vino que contenga el nombre de una región determinada si esta marca corresponde a la identidad de un titular originario, siempre que el registro de la marca se haya efectuado como mínimo 25 años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico en cuestión y que la marca se haya utilizado efectivamente sin interrupción.

²³⁴ *Vid. ad. ex.*, artículo 3.4 del Reglamento 510/2006 que establece: “4. No se registrará una denominación de origen o una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto”.

²³⁵ *Vid. ad. ex.*, Ley de marcas de Hungría (Law nº XI of 1997 on the Protection of trademarks and geographical indications) que establece en el parágrafo c) del artículo 106 lo siguiente: “(c) with respect to dissimilar goods if the geographical indication with the later date of priority is identical with or similar to an earlier trademark having a reputation in the country where the use of the later sign would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trademark”. La legislación húngara puede consultarse en <http://www.wipo.int/clea>. *Vid.* Doc. OMC IP/C/W/253, p. 75.

geográfico, por lo que, en determinadas circunstancias, el reconocimiento de una indicación de origen geográfico puede ser compatible con el uso continuado de una marca preexistente, o al menos con la información contenida en ella²³⁶. A fin de que proceda esta solución, en algunos casos se requiere el registro, la solicitud o el uso de la marca anterior de buena fe y, en otros, la existencia de un derecho a utilizar la indicación de origen geográfico.

En el ámbito legislativo europeo, conjuntamente con la protección de la denominación geográfica prioritaria, el legislador comunitario prevé que, la marca registrada o adquirida mediante el uso de buena fe²³⁷, con anterioridad a la fecha de depósito de solicitud de registro de la denominación geográfica o antes de su protección en el país de origen, podrá seguir siendo utilizada, siempre que la referida marca no se encuentre incurso en alguna causa de nulidad o caducidad establecida en la Directiva de marcas o en el Reglamento de la marca comunitaria²³⁸. Es decir, el legislador comunitario diseñó una norma destinada a dirimir los conflictos surgidos entre el monopolio derivado de la inscripción registral de la marca en el Registro comunitario, o de su uso, y los derechos

²³⁶ *Vid.* artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008.

²³⁷ Para valorar el criterio de la buena fe en el registro de las marcas, debe tenerse en consideración si el titular tomó todas las medidas razonables en el momento del registro para cerciorarse de que el uso de la marca era compatible con la legislación nacional en vigor y cualquier norma internacional aplicable. *Vid.* Cortés, J. *ob. cit.*, p. 441. Asimismo, *vid.* STJCE, Asunto C-87/97, Gorgonzola, de fecha 4 de mayo de 1999, Rec. I-01301.

²³⁸ El artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 señala: “De conformidad con el Derecho comunitario, el uso, que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria”, y por su parte el artículo 44.2 del Reglamento 479/2008 señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2 (relativo a marcas notorias registradas), una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45, apartado 2, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En tales casos, se permitirá la utilización de la denominación de origen o la indicación geográfica junto con la de las marcas registradas pertinentes”.

de terceros sobre las denominaciones geográficas. Esto incluye las marcas geográficas adoptadas en momentos anteriores a la inscripción registral de la denominación geográfica concreta. Asimismo, se ha de destacar que aunque el legislador comunitario pretende con esta normativa dar un trato paritario a los conflictos que puedan surgir entre marcas solicitadas o efectivamente registradas y aquellas adquiridas mediante un uso continuado en el tráfico económico, se aprecia en el artículo 7. 3) c) del Reglamento 510/2006 que la facultad de oposición está reservada a las marcas inscritas²³⁹. En este contexto, la consecuencia jurídica establecida por el legislador comunitario es la aplicación del principio de coexistencia²⁴⁰.

Ahora bien del análisis sistemático de los Reglamentos 510/2006 y 479/2008, se desprende que la tutela exclusiva de la marca prioritaria se basa en la posición comercial que posea²⁴¹, si no existe una fuerte posición comercial por parte de la marca comercial precedente, la protección se traduce en la coexistencia de la marca prioritaria con la denominación geográfica, tal como lo prevén los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008.

En el artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 se señala que el uso que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento 510/2006, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, o bien, antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE)

²³⁹ Vid. artículo 7.3. del Reglamento 510/2006 que señala: “Solo serán admisibles las declaraciones de oposición recibidas por la Comisión en el plazo fijado en el apartado 1 y que: c) demuestren que el registro del nombre propuesto pondría en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca registrada o la existencia de productos que se hayan estado comercializando legalmente durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 6, apartado 2...” Vid. también Martínez, A., *ob. cit.*, p. 143.

²⁴⁰ Vid. *supra* nº VI.6.3.1.

²⁴¹ Vid. Martínez, A., *ob. cit.*, p. 138

nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En relación con el término “buena fe”, el Reglamento 510/2006 no facilita una definición de lo que debe entenderse por ella. Este término bien podría referirse al desconocimiento por parte de los titulares de la marca de la existencia de una región geográfica denominada con el nombre de la marca²⁴², o bien podría interpretarse como el desconocimiento por parte de los titulares de la marca de la existencia de una indicación geográfica existente para designar los productos en conflicto²⁴³.

Por su parte el Reglamento 479/2008 señala en su artículo 44.2 que una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 45.2, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la

²⁴² En este supuesto se puede citar el caso de la marca “Torres”. En este caso, la validez de la marca registrada “Torres” para vinos producidos por la familia Torres Vendrell en España, fue puesta en peligro a principio de los años 90 por el registro de “Torres” y “Torres Vedras” como indicaciones geográficas para vinos producidos en la región Torres Vedras que es un valle al norte de Lisboa. El vino Torres de España tiene una larga tradición así como una reputación internacional, y está registrado como una marca en muchos países, en algunos desde comienzo del siglo XX. (Una referencia histórica sobre la marca puede verse en el Doc. OMPI/GEO/MVD/01/3). Sin embargo, bajo el Reglamento 2392/89 (hoy derogado por el Reglamento 479/2008) el registro de Torres como indicación geográfica se habría apropiado del uso de la marca española renombrada “Torres” para productos vinícolas. La aparente inequidad de esta situación llevó a una enmienda del Reglamento, en la cual la coexistencia de las indicaciones geográficas y las marcas con nombres similares era permitida bajo ciertas condiciones. Con todo, como el vino Torres de Portugal tiene una calidad mucho más baja que el de España, puede ser discutido que la coexistencia de los dos signos resulte en la dilución y así devaluación de la marca registrada, puesto que los consumidores pueden probablemente confundir el vino portugués con el vino español. *Vid.* Resinek, N. “Geographical indications and Trademarks: Coexistence or “First in time, first in right” principle”, *EIPR*, vol. 29, noviembre 2007, p. 449.

²⁴³ *Vid.* Martínez, A., *ob. cit.*, pp. 144-145, para quien “...(*omissis*) la buena fe debe ser interpretada como el desconocimiento de un estado de cosas”. De ahí que su existencia pueda desvirtuarse cuando se pruebe que, en atención a las circunstancias de hecho que rodeen el caso concreto, “conocía o era imposible que desconociera no sólo la incoación del proceso de inscripción de las denominaciones geográficas sino también la mera decisión de iniciarlo por parte de los operadores económicos radicados en la zona delimitada por la denominación geográfica”. Sobre este aspecto se ha de destacar también la STJCE, Asunto C-87/97, *Gorgonzola*, *cit. supra*, nota al pie nº 237, párrafo 35, donde se señala: “El concepto de buena fe que figura en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 debe ser considerado teniendo en cuenta la totalidad de la legislación, nacional e internacional, aplicable en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca. En efecto, el titular de la marca no puede beneficiarse, en principio, de una presunción de buena fe si las disposiciones que entonces se hallaban en vigor se oponían claramente a que su solicitud pudiera ser legalmente acogida”.

marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

De estas normas se deriva que dos son las condiciones que tienen que concurrir para que se produzca la coexistencia: a) la existencia de una marca solicitada, registrada o adquirida mediante el uso (de buena fe)²⁴⁴, que incurra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13 en el caso del Reglamento 510/2006 o en el artículo 45.2 en el caso del Reglamento 479/2008, y b) su adquisición bien antes de la fecha de protección o de solicitud de protección de la denominación de origen; o bien, antes del 1 de enero de 1996, para el caso de las denominaciones agrícolas o alimenticias.

En el supuesto de hecho recogido en los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008, para que el principio de coexistencia rijan las relaciones entre las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se exige que la marca se haya registrado o usado (de buena fe), no esté compuesta exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar el origen geográfico de los productos²⁴⁵ y no induzca a error sobre el origen de los productos²⁴⁶.

De esta forma si la marca no incurre en las causales de nulidad o caducidad establecidas en la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas o en el Reglamento nº 40/94 del Consejo sobre

²⁴⁴ El artículo 44.2 del Reglamento 479/2008 omite la expresión “de buena fe” para calificar el uso de la marca prioritaria.

²⁴⁵ *Vid.* artículo 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que prevé la prohibición de registrar como marcas los signos compuestos exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar en el mercado el origen de los productos.

²⁴⁶ *Vid.* artículos 3.1.g) y 12.2.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, relativo, el primero a la prohibición de registrar como marcas los signos que puedan inducir a error al consumidor sobre el origen de los productos, y el segundo, a la caducidad de la marca cuando, como consecuencia de su uso, la misma es susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del origen geográfico del producto.

marca comunitaria, podrá continuar su uso²⁴⁷, con lo cual ambos signos distintivos están condenados a convivir en el mercado. De ahí que el titular de la marca no pueda solicitar la nulidad registral de la denominación geográfica ni ejecutar su derecho de exclusión contra la utilización de ésta, y por otro lado los titulares de la denominación geográfica tampoco pueden oponer su *ius prohibendi* frente a la marca, esto es, como señala la norma, “podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica”.

La coexistencia, como consecuencia jurídica de la aplicación de los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008, tiene por efecto impedir los reproches de deslealtad que se deriven de situaciones de riesgo de confusión, engaño o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Toda vez que esto resulta desafortunado para el tráfico económico, el legislador comunitario condicionó la citada coexistencia a que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. De esta forma, la marca prioritaria queda sujeta a una revisión (a posteriori) de su validez que se produce con ocasión del registro de una denominación geográfica posterior, es decir, revisar si la marca prioritaria (anterior), como consecuencia de la inscripción registral de la denominación geográfica, incurre en alguna de las causas de nulidad o caducidad insertas en el Derecho Comunitario. Este inciso parece ser innecesario toda vez que cualquier marca que esté sujeta a las causas de nulidad y caducidad deja de estar protegida, lo que trae como consecuencia el fin de la convivencia o coexistencia. Por ello hay que señalar que la aplicación de los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008 presuponen la existencia de una marca previa presuntamente válida y no incurso en ninguna causa de nulidad o caducidad, porque en este último caso, la solución sería una obviedad.

²⁴⁷ De esta forma el legislador comunitario intenta implementar el contenido del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando señala que las medidas adoptadas en protección de una denominación geográfica 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. *Vid. infra* nº VI.6.3.

En todo caso la nulidad procederá cuando la marca en cuestión haya podido acceder a la inscripción registral, obviándose la causa que lo impedía al momento de su presentación, infringiendo de este modo, alguna condición para su validez. De ahí que, en el momento de la presentación de la solicitud de la denominación geográfica, la marca registrada o usada de buena fe antes de la presentación de la solicitud de la denominación geográfica es sometida a un reexamen. El enjuiciamiento sobre la existencia de una causa que dé lugar a la nulidad se deberá retrotraer a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca. Siendo ello así, declarar la nulidad por circunstancias no presentes en la fecha de solicitud de la marca registrada, concretamente por la presentación de la solicitud de una denominación geográfica, tal como lo prevén los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 44.2 del Reglamento 479/2008 no parece del todo viable²⁴⁸.

En otro orden, la referencia a las causas de caducidad podría recaer en las letras b) del 12.2) de la Directiva de Marcas²⁴⁹ y c) del artículo 50.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria²⁵⁰. Sin embargo, esta normativa exige una relación de causalidad entre el sobrevenido carácter engañoso del signo y su utilización en el mercado (por el titular o por un tercero con su consentimiento), situación que no ocurre en el presente caso. En el supuesto planteado por los Reglamentos 510/2006 y 479/2008, el engaño en el mercado deriva de un hecho ajeno a la conducta del titular marcario, concretamente deriva de la inscripción por parte de un tercero de la denominación geográfica en el registro comunitario. Ahora bien, si el titular de la marca desarrollara, aprovechando la coexistencia, estrategias de mercado que incentivarán el riesgo de engaño o de confusión en el público de los consumidores, entonces es probable que pudiera aplicarse

²⁴⁸ *Vid.* Martínez, A., *ob. cit.*, p. 151.

²⁴⁹ *Vid.* Artículo 12.2. b) de la Directiva de marcas, señala: “Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada”.

²⁵⁰ *Vid.* Artículo 50.1.c) del Reglamento de la marca comunitaria, Causas de caducidad, que señala: “1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca: ... c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios”.

la normativa relativa a la caducidad²⁵¹, y además sería posible recurrir a las normas represoras contra la competencia desleal.

De esta forma, las relaciones entre marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en caso de infracción de una marca contra los artículos 13 del Reglamento 510/2006 y 45.2 del Reglamento 479/2008, se reglamentó de manera detallada en una combinación entre los principios de prioridad y de coexistencia. La primera pauta que se establece es que la denominación geográfica con prioridad cronológica se impone, -sin requerirse la existencia de un riesgo de engaño-, frente a una marca que vaya a ser solicitada posteriormente; esta última no se podrá registrar, y si se registra estará sujeta a nulidad²⁵². La segunda pauta, en cambio, establece que existe en principio, coexistencia con la marca no engañosa con prioridad cronológica, es decir, se indica la coexistencia de la marca con la denominación geográfica registrada con posterioridad²⁵³.

Finalmente se ha de señalar que en general, todo parece indicar que la protección otorgada mediante sistemas especiales es más sólida que la basada en las leyes sobre prácticas comerciales o la protección ordinaria de las marcas, inclusive de las marcas colectivas, de certificación y de garantía. Asimismo, es de destacar que la falta de un enfoque internacional único o coherente, o incluso de un registro común, puede dificultar la tarea de garantizar la protección en diferentes mercados extranjeros. Este problema se ve agravado por unos sistemas nacionales de protección con frecuencia fragmentados, confusos y que se solapan entre sí. Los principales mercados para productos con indicaciones de origen geográfico, entre los que se cuentan la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, aprecian el valor de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, sin embargo, sus sistemas de protección han evolucionado de formas muy diferentes²⁵⁴.

²⁵¹ Vid. también Martínez, A., *ob. cit.*, p. 153.

²⁵² Se aplica el adagio latino “prior tempore, potius in jus”.

²⁵³ Vid. *infra* artículo 24.5 del acuerdo sobre los ADPIC.

²⁵⁴ Vid. Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O'Connor, B., Yeung, M., *ob. cit.*, p. 15.

CAPITULO III.

FUENTES DE LA COMPETENCIA DESLEAL DENTRO DEL ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL.

III.1. Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial. (CUP)

III.1.1. Consideraciones Generales

El despunte del CUP encuentra antecedentes en la postrimería del siglo XIX, en virtud del auge de las relaciones comerciales internacionales marcada por la escasa protección jurídica de las creaciones intelectuales. A este respecto se señala como hecho incipiente la Exposición Internacional que se celebró en Viena en el año 1823, a la cual inventores invitados de todo el mundo dejaron de asistir ante el temor de ser imitados fraudulentamente; situación ésta que se agudizó en los sucesivos años. Como corolario de esto se comenzaron a gestar reuniones con la finalidad de paliar esta realidad, y durante el año 1873 se celebró en Viena un Congreso de Técnicos que se ocupó de las patentes de invención y en el cual se acordó, entre otras cosas, la creación de un “entente” internacional para la protección de las invenciones. Posteriormente, en el año 1876 con ocasión de la Exposición Internacional en París, se organizó un Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, cuya temática se extendió a las marcas, modelos y dibujos industriales, obras fotográficas y nombres comerciales; y cuyo objetivo era estudiar la posibilidad de unificar las legislaciones nacionales con miras a crear un derecho común, el cual cristalizó con un proyecto de Unión para la protección

de la Propiedad Industrial, papel de trabajo sobre el cual se debatió en la Conferencia de París de 1880²⁵⁵.

Como consecuencia de este movimiento jurídico-político de vasto alcance y con el objeto de situar bajo un marco homogéneo la tutela legal de estos derechos y ofrecer una cobertura unitaria internacional, el 20 de marzo de 1883 se firmó en París la Convención Internacional que creó la Unión para la protección internacional de la propiedad industrial, cuyo texto original contenía 19 artículos y un protocolo final adicional²⁵⁶. Este texto inicial estuvo sujeto a posteriores Conferencias de revisión²⁵⁷ las cuales poco a poco erigieron el Convenio tal como se conoce en nuestros días.

III.1.2. Principios rectores del CUP

III.1.2.1. Principio de Trato Nacional

La cláusula del trato nacional ha sido entendida como una “disposición convencional en virtud de la cual una parte se compromete a otorgar a otra, o a las personas y cosas que guardan con ella una determinada relación, el mismo trato que el concedente depara a las personas y cosas de igual o análoga categoría que con él guardan una relación idéntica”²⁵⁸. Este medio indirecto de regulación se caracteriza por ser indeterminado y

²⁵⁵ *Vid.* Amor Fernández, A. La propiedad industrial en el derecho internacional, ed. Nauta, Barcelona, 1965.

²⁵⁶ A pesar de la importancia de la materia regulada en la Convención, el texto inicial fue firmado sólo por 11 países; a saber: Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Al momento de ser ratificado en el año 1884 se adhirieron Ecuador, el Reino Unido y Túnez.

²⁵⁷ Las revisiones tienen por objeto la adopción de nuevas normas o la modificación de las existentes. Cada revisión se ha efectuado en el marco de una “Conferencia de Revisión” denominada Conferencia Diplomática, en la que el poder de decisión pertenece a los delegados de los países miembros del CUP en ese momento. *Vid.* Bogsh, A. “Primer centenario del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. (trad. Gómez Segade, José A.) ADI. Núm. 9, 1983, p. 19. Estas Conferencias periódicas de revisión estaban previstas en el mismo articulado del Convenio original, concretamente en su artículo 14. A partir de su ratificación se llevaron a cabo las siguientes Conferencias de revisión: la Conferencia de Roma en 1886, la de Madrid en 1891, la de Bruselas en 1900, la de Washington en 1911, la de La Haya en 1925, la de Londres en 1934, la de Lisboa en 1958, la de Estocolmo en 1967 y la enmienda de 1979.

²⁵⁸ *Vid.* Remiro Brotóns, A. Derecho Internacional público. Derecho de los Contratos, ed. Tecnos, 1982, p. 305.

cambiante, en el sentido de que será el ordenamiento jurídico interno del Estado concedente el que determine cuál ha de ser el régimen jurídico aplicable. En este sentido, el principio de “trato nacional” se sitúa por encima de la cláusula de la “nación más favorecida” en virtud de la presunción²⁵⁹ según la cual el Estado concede a sus nacionales y asimilados un estatuto superior que a los extranjeros.

De acuerdo con las normas contenidas en los artículos 2²⁶⁰, 10bis y 10ter²⁶¹ del CUP, los sujetos beneficiarios del “trato nacional” serán los nacionales de un país unionista, quienes podrán disponer, sin discriminación, en otro país unionista de las ventajas que las leyes nacionales dispongan con relación al ejercicio de los derechos de propiedad industrial, incluida la represión contra la competencia desleal, sin que se les pueda exigir para ello la reciprocidad²⁶². En consecuencia, el principio de trato nacional se considera una “norma de extranjeros”, de modo que para ser acreedor de este tratamiento se exige que el titular del derecho sea nacional de un país de la Unión o que esté asimilado a un nacional de acuerdo con lo que establece el artículo 3 del CUP²⁶³.

²⁵⁹ Se parte de una presunción puesto que pueden existir casos en los cuales el Estado conceda a ciudadanos extranjeros ciertas prerrogativas con miras a obtener ciertos beneficios, *ad ex.*, los beneficios fiscales otorgados a empresas extranjeras para alentar la inversión. *Vid. idem*

²⁶⁰ Artículo 2 CUP “1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”.

²⁶¹ Artículo 10ter CUP [Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente]: 1) “Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis”.

²⁶² *Vid.* Bodenhause, G.H.C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en, Ginebra, BIRPI, 1969, p. 13, para quien: “La idea del convenio es que esa reciprocidad queda suficientemente asegurada por las obligaciones que entraña la adhesión al Convenio”. *Vid. infra* III.1.2.2. Principio de trato unionista.

²⁶³ Artículo 3 CUP [Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión]: “Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión”.

Ahora bien, de la interpretación literal de los preceptos contenidos en los artículos 10bis y 3 del CUP, sería posible llegar a plantear que el CUP concede un alcance diferenciado al principio del trato nacional según se trate de propiedad industrial o competencia desleal²⁶⁴. No obstante ello, esta apreciación puede ser fácilmente abatida si se observa con precisión que el artículo 10bis hace referencia directa al trato nacional cuando señala “*Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión...*”, mientras que el artículo 3 contiene un “principio de asimilación” cuya finalidad es ampliar el concepto de lo que debe entenderse por nacionales a los fines de la aplicación del CUP cuando señala: “*Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión*”²⁶⁵. Si ello es así, no podrá concluirse que el ámbito personal del principio de asimilación en materia de propiedad industrial -nacionales, domiciliados o establecidos en un país unionista- es más extenso que en materia de competencia desleal donde el principio está referido sólo a nacionales unionistas. Además, está claro que esta interpretación es superada cuando se atiende al sistema unionista en su conjunto, es decir, cuando se repara en el contenido del artículo 1.2 del CUP que considera la represión contra la competencia desleal dentro del objeto material de protección de la propiedad industrial. Este último razonamiento es el acertado, puesto que una interpretación literal del artículo 10bis del CUP que resguardara sólo los intereses de los nacionales unionistas y dejara al margen a los nacionales asimilados, estaría desvirtuando la esencia misma del CUP, cuyo ámbito de protección va desde las creaciones intelectuales amparadas bajo un derecho de exclusiva hasta las actuaciones desleales en el comercio.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que en virtud del principio del trato nacional y del principio de asimilación, los beneficios del sistema del CUP alcanzan por igual a los nacionales, a los domiciliados y a los establecidos en un país de la Unión, o dicho en otras palabras, la asignación de las ventajas contenidas en el CUP se hará en atención a los criterios de la nacionalidad, del domicilio y del establecimiento. De esta forma, los

²⁶⁴ Vid. Rodríguez Mateos, P. “Competencia Desleal” en Derecho del Comercio Internacional. (ed. Fernández Rozas, José Carlos, ed. Eurolex, Madrid: 1996, p. 174.

²⁶⁵ Subrayado nuestro

beneficiarios del CUP pueden ser personas naturales y personas jurídicas, quienes son acreedores de las ventajas del CUP en atención a su nacionalidad, domicilio y establecimiento. Especial relevancia tiene este aspecto, puesto que obliga a considerar los criterios que cada Estado utiliza a los fines de conceder la condición de nacional, domiciliado o establecido. Asimismo, obliga a examinar el respectivo tratamiento en caso de personas naturales y personas jurídicas. La determinación de estos criterios habrá de hacerse atendiendo a la legislación de cada Estado.

Como ha quedado expuesto, el CUP también extiende el beneficio del trato nacional a aquellos supuestos en los cuales, no existiendo nacionalidad ni domicilio, exista “*un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio*” en algún país de la Unión²⁶⁶. El establecimiento *strictu sensu* es la sede física donde el empresario realiza su actividad industrial o comercial; modernamente se entiende como un conjunto de elementos patrimoniales organizados por el empresario para el ejercicio de su empresa. El legislador unionista atiende entonces a la posibilidad de que una empresa extranjera constituida en un país no unionista (empresa no nacional y no domiciliada) pero con establecimiento “serio y efectivo” en un país unionista pueda beneficiarse del trato que reciben las empresas nacionales. Frecuentemente, las actividades que una empresa puede desarrollar en el Estado extranjero que la acoge estarán determinadas por el Estado en cuestión atendiendo a sus propios intereses, apelando o bien a la regla de la reciprocidad, o bien a la regla de la igualdad. Habida cuenta que el Estado tiende a salvaguardar los intereses de sus nacionales, los propios Estados se han preocupado de celebrar acuerdos o convenios para proteger el estatuto jurídico de sus empresas en el extranjero. Ahora bien, este tratamiento clásico se altera cuando los Estados se encuentran inmersos en procesos de integración regional²⁶⁷ y se reconoce expresamente

²⁶⁶ La calificación de “efectivo y serio” implica que esta condición no puede considerarse cumplida por el hecho de que exista en algún país de la Unión un depósito de mercancías o la presencia de una oficina de correspondencia, ya que carecerían de la estabilidad y relevancia económica para ser considerados establecimiento. *Vid.* Rodríguez Mateos, P. *ob. cit.*, p. 177.

²⁶⁷ *Vid. ad ex.* el artículo 7 del Tratado de Roma por el cual se constituye la Comunidad Económica Europea que señala: “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado”.

la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento²⁶⁸, las cuales se traducen en el derecho a acceder y desempeñar actividades económicas en cualquier Estado de los que integren la región, en condición de igualdad con sus nacionales²⁶⁹.

De otra parte, hay que poner de relieve que el Derecho Unionista establece un trato nacional entre los países miembros, pero no puede llegar a establecer el contenido de ese trato por cuanto corresponde a cada Estado legislar sobre la base de los principios de “mínimos” establecidos en el CUP a fin de determinar en qué medida se protegen los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal. Significa entonces, que el Estado miembro tiene la obligación de incluir la regulación de mínimos represora de la competencia desleal, sea en su legislación de propiedad industrial, *-ad. ex.* en la Ley de Marcas o de Propiedad Industrial-, o bien en una legislación autónoma sobre competencia desleal o de protección de la competencia, de modo que al contenido de esta normativa queda sujeto el extranjero nacionalizado, domiciliado o establecido en algún país de la Unión. Si se trata de un extranjero que no cumpliera estas condiciones, la legislación nacional sobre competencia desleal, sería aplicable si existiese un acuerdo de reciprocidad con la legislación del país extranjero²⁷⁰, o si existiese una norma específica de derecho aplicable que ordenara la aplicación del derecho nacional²⁷¹.

Ahora bien, en relación con las indicaciones de origen geográfico, el artículo 1.2 del CUP las incluye dentro de los derechos de propiedad industrial, lo que trae como consecuencia la aplicación a las mismas de los principios unionistas y la no obligatoriedad de los Estados miembros de legislar específicamente sobre la materia. La aplicación del principio del trato nacional a las indicaciones de origen geográfico se

²⁶⁸ *Vid. ad. ex.* el Capítulos II y III del Título III Libre circulación de personas, servicios y capitales del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea relativos al Derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

²⁶⁹ *Vid.* a este respecto Calvo Caravaca, A. L. “Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional”, RGD, 1988, pp. 3694 y ss.

²⁷⁰ Dejando a salvo lo que se indicó sobre acuerdos regionales y libertad de establecimiento y prestación de servicios.

²⁷¹ *Vid. ad. ex.* el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal española, según el cual “La presente ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español”, con lo cual aunque se trate de una empresa extranjera si el acto desleal produce efectos en el mercado español se aplicará el derecho español. Para una visión general sobre el tema *Vid.* Virgos Soriano, M., El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal, Madrid, Civitas, 1993.

traduce en un régimen de dependencia de derechos, en el sentido de que una indicación de origen geográfico concedida en el Estado de origen sería efectivamente protegida en el Estado de la protección en la misma medida en la que su legislación protege a las indicaciones de origen geográfico nacionales. El derecho del Estado de origen sería competente para regular el régimen de adquisición del derecho, su titularidad y la delimitación de la zona geográfica (esto concretamente para el caso de las denominaciones de origen); y el derecho del Estado de protección lo protegería conforme a su propio sistema, como si él mismo la hubiera concedido²⁷².

Por su parte, las excepciones para la aplicación del principio del trato nacional se desprenden del contenido del artículo 2.3²⁷³ del CUP, según el cual las cuestiones relativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia de las autoridades, permanecen sujetas a las disposiciones procesales de cada país miembro. De esta forma, el disfrute del precepto “trato nacional” por parte del extranjero queda supeditado a las exigencias procesales del país en el cual reclama su derecho, de donde se deduce que el extranjero podría ser sujeto de eventuales limitaciones procesales derivadas de la legislación nacional y aplicables a su condición, *ad. ex.*, los privilegios de nacionalidad que exigen ciertas legislaciones para proceder al embargo preventivo²⁷⁴.

III.1.2.2. Principio de Trato Unionista

El principio de trato unionista deriva también del artículo 2 del CUP al señalar “*Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente*”

²⁷² Vid. Jiménez, P. Las denominaciones de origen en el Derecho de Comercio Internacional, Eurolex, Madrid, 1996, quien al respecto señala: “...(*omissis*) el Derecho Unionista, comprendiendo tanto el CUP como el AMIP, mantiene del régimen general de la aplicación del Derecho del Estado para cuyo ámbito se pide la protección del derecho. La ley del Estado de origen no asume ninguna competencia, si exceptuamos el sistema del art. 4 del AMIP...(*omissis*)”

²⁷³ Artículo 2.3 CUP: ...(*omissis*) “Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”.

²⁷⁴ Vid. Rodríguez Mateos, P. *ob. cit.*, p. 176.

Convenio...(omissis)”; lo que significa que los súbditos unionistas gozarán, además de los derechos derivados del principio del trato nacional, de todos los demás derechos contenidos en el CUP. La inclusión de esta salvedad deja entrever que el trato nacional está dirigido a la aplicación de las “leyes nacionales” a los súbditos extranjeros, sin incluir los “tratados internacionales” celebrados por el Estado en cuestión, salvo que esos tratados se hayan introducido en la legislación nacional. En otros términos, los “tratados internacionales” que hayan sido ratificados por el Estado en cuestión sólo serán aplicables al súbdito extranjero en la medida en que hayan sido asimilados a la legislación nacional. En consecuencia, los países de la Unión pueden concluir con otros países tratados internacionales que sólo alcancen a sus nacionales²⁷⁵.

Así entendido, el principio de trato unionista tiene mucho que ver con el carácter autoejecutivo del CUP. En efecto, el CUP contiene una serie de “normas comunes”²⁷⁶ que han de ser respetadas por los países miembros; la aplicación directa o autoejecutividad de estas normas quedará sujeta al tratamiento interno que reciban en sus sistemas constitucionales, de modo que en los países donde se acepte la autoejecutividad de los tratados, los nacionales (o asimilados) de los otros países de la Unión podrán reclamar la aplicación directa de las disposiciones autoejecutivas del CUP²⁷⁷. En principio, este estado de cosas podría calificarse de inicuo, puesto que en algunos países sería factible acceder directamente a las normas del CUP y en otros esta accesibilidad no sería posible. No obstante, esta situación parece salvarse con la obligación impuesta a los países unionistas en el artículo 25 del CUP²⁷⁸, según el cual

²⁷⁵ *Vid.* Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 32, quien señala como ejemplo los Arreglos particulares concluidos en aplicación del artículo 19 del CUP según el cual “Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio”, entre estos arreglos figuran, el Arreglo de Madrid de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas de los productos revisado en Estocolmo en 1967; y el Arreglo de Lisboa de 1958 relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional, revisado en Estocolmo en 1967.

²⁷⁶ Así las denomina Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 14, para quien estas normas comunes: “Constituyen normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión”

²⁷⁷ *Vid. infra* Aplicabilidad del CUP en el orden interno.

²⁷⁸ Artículo 25 del CUP: “1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio. 2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o

los países miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para la aplicación del Convenio. Lo que se persigue es que cualquiera que sea el sistema constitucional de los países miembros, las normas comunes del Convenio sean aplicadas directa o indirectamente por cada legislación nacional.

III.1.3. Aplicabilidad del CUP en el orden interno.

Una vez que la norma internacional se integra al ordenamiento interno vinculará tanto a la administración como al poder judicial, y a los particulares, cuando sea procedente²⁷⁹. Atendiendo a los efectos que producen en las legislaciones internas, en relación con su aplicación, los tratados internacionales pueden ordenarse en operativos y programáticos (*self-executing or non self executing treaties*), los primeros producen efectos directos de aplicación inmediata en el interior del Estado-parte, sin necesidad de acto reglamentario alguno; por el contrario, los programáticos exigen un acto de incorporación expresa al derecho interno de los Estados. Este acto pertenece a la esfera interna estatal (constitucional, administrativa, judicial)²⁸⁰. De manera que si se trata de tratados internacionales operativos gozarán de eficacia directa (aplicación directa) las normas que reconozcan derechos a favor de los particulares, de forma precisa e incondicional²⁸¹, y por lo tanto, serán invocables por los particulares ante los órganos estatales, sin perjuicio de la obligación que tienen de aplicarlas de oficio. La eficacia directa de la obligación internacional, generalmente, opera en las relaciones entre particulares y el Estado, lo que se denomina eficacia directa vertical²⁸².

de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio”.

²⁷⁹ *Vid.* Rodríguez Carrión, A. Lecciones de Derecho Internacional Público, ed. Tecnos, Madrid, 1998, p. 307 y ss.

²⁸⁰ *Vid.* De la Guardia, E. Derecho de los Tratados Internacionales, ed. Ábaco, Buenos Aires: 1997, p. 74.

²⁸¹ Preciso es que la norma sea *per se* apta para establecer derechos y deberes subjetivos para los particulares, y no lo es cuando una cláusula convencional regula exclusivamente relaciones entre Estados, o simplemente establece las directrices por las que ulteriormente la actividad normativa de cada Estado debe desarrollar la obligación internacional imperfecta que el acuerdo contiene.

²⁸² *Vid.* Brotóns, R. et al. Derecho Internacional. Textos y otros documentos, ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2001, p. 364 y ss.

En lo que respecta a las normas del CUP, el planteamiento sobre la aplicación directa de sus normas exige conocer si el CUP genera derechos subjetivos para los particulares (justiciables), o lo que es lo mismo, si los particulares están facultados para prevalerse de sus disposiciones en justicia. Partiendo de la existencia de una clara delimitación de los supuestos de hecho y de la fijación de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, se ha llegado a considerar el carácter autoejecutivo del CUP²⁸³. Ahora bien, este razonamiento visto a través del prisma del derecho internacional puede parecer excesivamente simple en su exposición, toda vez que se han señalado como relevantes a los fines de determinar si un tratado internacional es autoejecutivo otros factores, tales como: la intención del acuerdo internacional; las circunstancias que rodean la ejecución del acuerdo internacional; la clase de acuerdo internacional; la materia del acuerdo internacional; la historia del acuerdo internacional y cómo ha sido aplicado por las partes²⁸⁴. También se han señalado como variables a ser consideradas a los fines de determinar la autoejecutividad: i) el propósito del tratado internacional, ii) la existencia de procedimientos nacionales y de instituciones apropiadas para la aplicación directa, iii) la disponibilidad y viabilidad de los métodos alternativos de aplicación y iv) las consecuencias sociales inmediatas y de largo alcance del reconocimiento de la autoejecutividad o no del tratado internacional²⁸⁵. De igual forma, se han indicado otros elementos, siguiendo el mismo lineamiento de los anteriores, tales como i) la intención y el propósito del acuerdo internacional como un todo, ii) las circunstancias que rodean su ejecución, iii) la naturaleza de las obligaciones impuestas por el acuerdo internacional, iv) la disponibilidad y viabilidad de métodos alternativos de aplicación, v) las implicaciones de permitir un derecho privado de ejercicio de la acción, y vi) la

²⁸³ *Vid.* Fernández Novoa, C. *Fundamentos...ob cit.*, p 487. De todas maneras se hace necesario salvar la posibilidad que existe, por ejemplo, en el Derecho de marcas español, de invocar las normas recogidas en el CUP por mandato expreso del artículo 3.3 de la Ley de Marcas del 2001.

²⁸⁴ *Vid.* Jackson, J. "Effect of Treaties", *The effect of treaties in domestic law*, (eds. Jacobs, F. and Roberts Shelley) Sweet & Maxwell, London, 1987, p. 153, con numerosas citas jurisprudenciales.

²⁸⁵ *Vid. idem.* Estos factores han sido expuestos en el caso "People of Saipan v. United States Department of the Interior" (505 F.2d 90), 1974, por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos.

capacidad del juez para resolver la disputa²⁸⁶. Queda claro que estos factores permitirán al juzgador determinar si un acuerdo internacional es o no autoejecutivo.

Aunado a ello hay que señalar que el carácter autoejecutivo del tratado internacional, puede en ocasiones estar supeditado a lo que establezca el propio tratado internacional o estar supeditado a la ley nacional. Frecuentemente el acuerdo internacional no impone a los países signatarios cómo implementar en la legislación nacional sus obligaciones internacionales, o mejor dicho, las obligaciones que se derivan del Acuerdo²⁸⁷. Sin embargo, tratándose de una disposición convencional nada impide que un acuerdo internacional disponga en su cuerpo normativo que algunas disposiciones tengan carácter autoejecutivo o que una vez que el tratado internacional haya sido ratificado, forme parte del ordenamiento jurídico interno, sin que sea precisa ninguna norma jurídica de origen interno o nacional que lo transponga para completar su eficacia plena. Con todo, la mayoría de las legislaciones prevé el procedimiento de incorporación de los tratados internacionales a sus respectivas legislaciones nacionales a través de leyes y otras disposiciones de rango inferior que las complementan y desarrollan²⁸⁸. La legislación interna que se desarrolle estará fundamentada en la obligación internacional asumida por el país miembro, y en consecuencia su interpretación deberá realizarse desde la perspectiva de la normativa internacional.

Como ha quedado señalado el propio acuerdo internacional puede disponer de la autoejecutividad de sus normas, o puede, a los fines de su aplicación, requerir ser incorporado a la legislación interna, o incluso por mandato legal, generalmente a través de normas de rango constitucional, el propio acuerdo o tratado internacional puede ser

²⁸⁶ *Vid. idem*. Estos factores han sido expuestos en el caso “Frolova v. USSR” (761 F.2d 370), 1985, por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos.

²⁸⁷ La naturaleza misma del orden internacional, impone que sólo un número pequeño de tales reglas internacionales sean idóneas para establecer directamente derechos y deberes; la mayor parte de ellas regulan relaciones interestatales, incluso aquellas que por su estructura son susceptibles de crear esos derechos y deberes de carácter individual pueden ser igualmente configuradas como normas reguladoras de derechos y deberes entre Estados, los cuales quedan sujetos a la obligación de desarrollarlas.

²⁸⁸ En virtud de otra exigencia del Estado de Derecho, el efecto vinculante de las normas internacionales puede sufrir otra limitación: el contenido preciso de la norma internacional en relación con el principio constitucional de la legalidad, tanto en las decisiones administrativas como en las sentencias judiciales. La norma general internacional que carezca de la claridad equivalente a la que se pide al precepto legal, no puede ser fundamento de decisiones internas por no satisfacer las exigencias del aludido precepto constitucional.

aplicado directamente, cumplidos los trámites de adhesión, sin necesidad de incorporarlo al ordenamiento interno. En relación con el CUP hay que decir que no contiene ninguna disposición que establezca el carácter autoejecutivo de sus normas, lo que sí establece de forma clara es el compromiso que asume cada país contratante de adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Convenio, y una presunción de que en el momento en que un país adhiere el Convenio se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo²⁸⁹. De esta forma, el carácter autoejecutivo de las disposiciones del CUP no puede ser uniforme para todas ellas, estará en relación directa con la necesidad de programación de medidas legislativas internas que las desarrollen, de modo que aquellas que no requieran de un desarrollo legislativo posterior, por ser incondicionales y suficientemente claras y precisas a favor del interesado, podrían ser consideradas autoejecutivas y por lo tanto, directamente invocables por los particulares²⁹⁰; entretanto aquellas que requieran un perfeccionamiento legal ulterior tendrán la consideración de no autoejecutivas.

De la estructura del CUP se desprenden claramente cuatro tipos de disposiciones²⁹¹: i) normas de derecho internacional público y de carácter administrativo, *ad ex.*, las relativas a los órganos de la Unión y sus atribuciones; ii) normas que exigen que los países miembros protejan determinadas materias, *ad. ex.*, el artículo 10*bis* que exige a los países miembros que aseguren una protección eficaz contra la competencia desleal; iii) normas sustantivas que recogen derechos y obligaciones de las partes privadas, y que han de ser aplicadas por las legislaciones internas de cada país miembro, *ad. ex.* las normas contentivas de los principios rectores del CUP como el del trato nacional. También se incluyen dentro de esta categoría las normas procedimentales como las relativas a las medidas de embargo (*vid. ad ex.*, artículo 9.3) del CUP), y iv) normas sustantivas que recogen derechos y obligaciones de las partes privadas, y cuyo

²⁸⁹ *Vid.* artículo 25 del CUP *cit. supra*.

²⁹⁰ A estos efectos hay que tomar en consideración el ámbito subjetivo o personal de las normas del CUP, que como se ha indicado *supra* (*vid.* principio de trato nacional) es un Convenio que beneficia a extranjeros, por tanto, lo nacionales no pueden invocarlo, salvo, claro está, que la propia legislación nacional conceda a sus nacionales esa facultad por ser las normas del Convenio más favorables que su propia legislación. *Vid.* Gómez Segade, J. El Secreto Industrial (Know-how) ..., *ob. cit.*, pp.402 y ss.

²⁹¹ *Vid.* Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 10 y ss.

contenido puede regir directamente, *ad. ex.*, el artículo 10*bis* 2) y 3) relativos a la denominación de los actos de competencia desleal que deben ser reprimidos. Estas dos últimas categorías de normas son las que interesan a los fines de determinar el carácter autoejecutivo de las mismas, para lo cual se ha de acudir al sistema que cada país ha adoptado en relación con la aplicación de sus acuerdos internacionales²⁹².

En el caso particular del artículo 10*bis* partiendo de la base de que la cláusula general del numeral 2 está formulada en forma incondicional, clara y precisa, así como que en su formación la mayoría de los países coincidieron en generar una cláusula general válida para reprimir cualquier acto de competencia desleal y que los casos contemplados en el numeral 3 recogen con claridad los presupuestos de confusión, descrédito y engaño como actos particulares de competencia desleal, no es dudoso afirmar su carácter autoejecutivo²⁹³.

III.2. Acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio (ADPIC)

III.2.1. Consideraciones generales

Con el fin de promover el comercio internacional a través de la eliminación progresiva de las barreras comerciales, en 1948 se creó un marco normativo bajo el llamado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas en

²⁹² En los EEUU la Corte Suprema sostuvo, desde el año 1903, que la versión del CUP de 1883 no era autoejecutiva. Con todo, posteriormente algunos Tribunales han señalado el carácter autoejecutivo del CUP, aunque la mayoría de los Tribunales han considerado que no es autoejecutivo y por tanto, no puede ser alegado como fundamento de una demanda. *Vid.* con abundante jurisprudencia norteamericana, tanto a favor del carácter autoejecutivo como en contra, a McCarthy, T. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, (4ta. ed.), vol. 5., Thomson Reuters/West, Danvers, Massachusetts, 2009, p.29-106 y ss., quien al respecto señala: “In 2005 The Federal Circuit focused on the question and unequivocally held that the Paris Convention is not self-executing. For any provision of the Paris Convention to have legal impact in the United States, the must be congressional implementation through domestic legislation. The Federal Circuit disagreed with contrary precedent and noted that the majority of federal circuits that have considered the issue have similarly held that the Paris Convention is not self-executing”.

²⁹³ *Vid.* Gómez Segade, J. El secreto industrial..., *ob. cit.*, p. 401-402.

inglés como GATT²⁹⁴, el cual constituyó el principal basamento de lo que es hoy la Organización Mundial del Comercio (OMC) que actúa como órgano fundamental para todo lo relacionado con el comercio internacional. Las normas previstas en el GATT no examinaban los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. No es sino hasta la Ronda Uruguay, en la declaración de Punta del Este en 1986²⁹⁵, cuando los Estados emitieron un mandato para iniciar negociaciones tendentes a crear un régimen internacional de protección de los derechos de propiedad intelectual²⁹⁶. El resultado de las negociaciones es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), también conocido por sus siglas en inglés como TRIP'S²⁹⁷.

El Acuerdo sobre los ADPIC es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech a través del cual se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), y contiene disposiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Desde el punto de vista de la materia que comprende, es el más completo de los tratados internacionales²⁹⁸, pues recoge la protección mínima que debe brindarse en el comercio a las marcas, patentes, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, circuitos integrados, conocimientos comerciales secretos, derechos de autor y derechos conexos, incluyendo los programas de ordenador y las bases de datos. No obstante, no incluye protección sobre modelos de utilidad. También se caracteriza por ser un acuerdo global; esa

²⁹⁴ La sigla GATT se refiere a la denominación inglesa "General Agreement on Tariffs and Trade".

²⁹⁵ Es de destacar que al final de la Ronda Tokio (1973-1979) países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, exigieron, sin éxito, la inclusión de normas sobre propiedad intelectual, concretamente, sobre mercancías falsificadas. Posteriormente hubo varios intentos, hasta que finalmente en la reunión de Punta del Este, Uruguay, de 1986 se acordó la incorporación de los derechos de propiedad intelectual a la nueva ronda de negociaciones. Para una visión más amplia del tema *Vid.* Cikato, M. "Negociar y golpear: Nueva estrategia para la propiedad intelectual" *Derechos Intelectuales*, No. 2, 1987; Zuleta, H. "Gatt y Derechos Intelectuales", *Derechos Intelectuales*, No. 4, 1989; Friedrich Karl Beier y Gerhard Schiricker (eds) *Gatt or Wipo? New ways in the international protection of Intellectual Property*, IIC Studies, No. 11, Weinheim, 1989; Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B. *Gatt y Propiedad Industrial*, Tecnos, 1994; Jackson, J. H. *The World Trading System. Law and Policy of International Economic Relations*, Cambridge, The MIT press, 1999.

²⁹⁶ Un amplio resumen de la trayectoria desde el GATT hasta el ADPIC puede consultarse en Gómez Segade, J. "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *ADI*, XVI, 1994-95, pp. 33 y ss.

²⁹⁷ La sigla TRIP'S se corresponde al título del acuerdo en inglés "The Agreement on Trade-related aspect of intellectual property rights".

²⁹⁸ *Vid.* Gervais, D. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell, London, 2008, p. 3.

globalidad se manifiesta externa e internamente. La globalidad externa se deriva de su condición de acuerdo multilateral anexo, lo que significa que se encuentra integrado en un Acuerdo de mayor entidad que es el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC. El ADPIC no tiene existencia al margen del Acuerdo por el que se crea la OMC y en consecuencia no puede ratificarse por separado, al suscribir el Acuerdo OMC automáticamente se produce la ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras que la globalidad interna se manifiesta en el sentido de que no permite la inaplicación o reserva de sus normas sin el consentimiento de todos los demás miembros²⁹⁹, lo cual es prácticamente imposible, puesto que cada miembro dispone de un derecho de veto³⁰⁰.

El Acuerdo sobre los ADPIC contiene no sólo normas sustantivas, contenidas fundamentalmente en la Parte II, sino también normas de carácter procedimental, de carácter comercial y arancelario y normas fundamentales que recogen los principios básicos del Acuerdo. La Sección tercera (artículos 22 al 24) de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, establece las exigencias mínimas para la protección de las indicaciones geográficas, y el artículo 2.1 del Acuerdo establece que todos los Estados miembros deben cumplir con los artículos 1 al 12 y con el artículo 19 del CUP.

Es evidente entonces que el Acuerdo sobre los ADPIC se perfiló como un intento para reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes; representa un esfuerzo sin precedentes para armonizar los derechos de propiedad intelectual, y es, sin ninguna duda, el más poderoso convenio sobre propiedad intelectual, aunque dependa de estándares establecidos en otros convenios como el CUP, la Convención de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados³⁰¹. Además, contiene un sistema eficaz de resolución de conflictos pues cuando surgen diferencias comerciales con respecto a

²⁹⁹ *Vid.* artículo 72 del ADPIC, que señala: “No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros”.

³⁰⁰ *Vid.* Gómez Segade, J. “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco ...”, *ob. cit.*, p. 51.

³⁰¹ *Vid.* artículo 2 ADPIC.

derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias previsto por la OMC³⁰².

III.2.2. Principios rectores del ADPIC

El referido Acuerdo sobre los ADPIC está fundamentado en principios, de los cuales dos son fundamentales: uno de ellos, el principio del trato nacional, según el cual cada Estado miembro tendrá que conceder a los nacionales de otros Estados miembros la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el Acuerdo los nacionales de los Estados que no sean miembros siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales efectivos y reales en un Estado miembro; y el otro, el principio de la nación más favorecida, en virtud de este principio, las ventajas concedidas por un Estado miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los nacionales de todos los Estados miembros de la OMC. Ambos configuran el principio de no discriminación.

En general, los principios sobre los que se basa el Acuerdo sobre los ADPIC³⁰³, bien podrían concretarse en las siguientes premisas y fundamentos : i) Es un acuerdo de mínimos (artículo 1.1) ya que permite a los miembros establecer una protección más amplia que la ofrecida por el acuerdo con la condición de que no se infrinjan las disposiciones del mismo; ii) Es un acuerdo de resultados, ya que los Estados tienen libertad para adoptar los medios que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos; iii) Establece el principio de la cooperación institucional internacional (OMC-OMPI); iv) Rige el Principio de No Discriminación instrumentado a base del principio de la Nación más favorecida (artículo 4); v) Rige el Principio del trato nacional (artículo 3); vi) Sigue el Principio de Transparencia (artículo 63); vii) Rige el Principio de la tutela jurídica, procedimientos de observancia y revisión por el poder judicial de las decisiones administrativas (Artículo 41) y viii) Preside el Principio de trato favorable a los países menos desarrollados (artículo 66).

³⁰² *Vid.* artículo 64 ADPIC

³⁰³ *Vid.* Ávila, Antonio María; Castillo Urrutia, Juan Antonio y Díaz Mier, Miguel Ángel. Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay. Madrid: ed. Tecnos, 1994, pp. 191-195.

Como se advirtió, los principios más importantes dentro del Acuerdo sobre los ADPIC son el principio del trato nacional y el principio de la nación más favorecida. Con la inserción de estos dos principios, el Acuerdo sobre los ADPIC deja cubierto dos aspectos relacionados con la paridad que ha de reinar en las relaciones internacionales comerciales. Así, con el principio del trato nacional lo que se persigue es la paridad interna, toda vez que para que la función opere se requiere que se otorguen favores como los otorgados a los nacionales; mientras que con el principio de la nación más favorecida lo que se busca es la paridad externa, es decir, para que la función opere se requiere que se otorguen favores como los otorgados a un tercero extranjero³⁰⁴.

III.2.2.1. Principio de Trato Nacional

En el contexto del ADPIC el principio del trato nacional ha de entenderse de la misma forma que en el CUP³⁰⁵, es decir, cada Estado miembro está obligado a conceder a los nacionales de otros Estados miembros un trato no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales por lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual³⁰⁶. En sintonía con el CUP, el principio del trato nacional hace referencia expresa al elemento “nacionalidad” y considera como “nacionales” a las personas físicas o jurídicas calificadas como nacionales por el CUP³⁰⁷. De este modo, el concepto “nacional” manejado por el ADPIC, comprenderá también a los no nacionales que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo en el territorio de un Estado miembro del ADPIC. La protección que ha de concederse bajo el

³⁰⁴ Vid. Martínez Moreno, A. “La cláusula de la nación más favorecida a la luz del derecho contemporáneo”, REDI, vol. XXXIII, núm. 2, Madrid, 1983, p. 477

³⁰⁵ Vid. *supra* III.1.2.1., las consideraciones hechas sobre el principio del trato nacional en relación con el CUP.

³⁰⁶ Artículo 3.1 del ADPIC: “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC”.

³⁰⁷ Vid. artículo 1.3 del ADPIC

principio del trato nacional está referida a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual³⁰⁸.

Al igual que el CUP, el Acuerdo sobre los ADPIC también contempla algunas excepciones para la aplicación del principio de trato nacional, relativas a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción del Estado miembro; se exige que dichas excepciones sean necesarias para alcanzar el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y que no sean una restricción encubierta del comercio³⁰⁹.

III.2.2.2. Principio de la Nación más favorecida

Usualmente el principio de la nación más favorecida se ha presentado como una disposición de carácter convencional en virtud de la cual una parte –la concedente– contrae la obligación de otorgar a otra –la beneficiaria– o a las personas y las cosas que guardan con ella una determinada relación, un trato no menos favorable que el que confiere al tercero de la misma naturaleza más favorecido, o a las personas y cosas que guardan con él idéntica relación, dentro de los límites y condiciones expresas o implícitos en aquélla³¹⁰. De esta manera, haciendo referencia expresa a la “cláusula de la nación más favorecida” se ha de entender que en virtud de ella, se obliga al Estado “A”, que la concierta, a conceder al Estado “B”, en cuyo favor se concertó, todas las ventajas que el Estado “A” pueda otorgar a un Estado cualquiera “C”³¹¹. En general,

³⁰⁸ *Vid.* nota de pie (3) del artículo 3 del ADPIC: “A los efectos de los artículos 3 y 4, la “protección” comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo”.

³⁰⁹ *Vid.* artículo 3.2 ADPIC. *Vid.* Gómez Segade, J.A., “El acuerdo sobre los ADPIC como marco...”, *ob. cit.*, p. 66; y Iglesias Prada, Juan Luis. “Disposiciones generales y principios básicos en el acuerdo sobre los ADPIC” en *Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, dirigido por Iglesias Prada, Juan Luis, IDEI, Madrid, 1997, p. 126.

³¹⁰ Definición tomada de Remiro Brotons, A. *Derecho Internacional Público...*, *ob. cit.*, p. 295.

³¹¹ *Vid.* Reuter, P. *Derecho Internacional Público*, ed. Bosch, Barcelona, 1978, p. 132.

este principio se inserta a través de una cláusula en acuerdos comerciales, de navegación, de transporte, trato de extranjeros, etc.³¹².

La inclusión del principio de la nación más favorecida dentro del Acuerdo sobre los ADPIC constituye una primicia en relación con los otros acuerdos multilaterales destinados a la protección de la propiedad industrial. Se admite que este principio se extendió hasta el ADPIC, habida cuenta que su nacimiento está directamente ligado al GATT³¹³ que ya lo contemplaba³¹⁴. De esta forma se entiende que en este contexto, la finalidad del principio de la nación más favorecida es dar a un Estado, o a personas o cosas relacionadas directamente con él, un tratamiento igual, o no menos favorable, al que se concede a otro, o a las personas o cosas que se encuentran en análoga relación con este otro Estado, sobre las materias relacionadas con la propiedad intelectual, concretamente, los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de estos derechos, con miras a fomentar la lealtad en el tráfico comercial. Este es el concreto ámbito de aplicación señalado por el Acuerdo sobre los ADPIC³¹⁵, el cual, sobre la base de este principio, hace que las ventajas acordadas en los Tratados bilaterales se extiendan a todos los países miembros³¹⁶.

De ordinario se señalan como características esenciales de este principio las siguientes³¹⁷: i) es incompatible con cualquier discriminación de parte del concedente en contra del beneficiario y a favor de terceros Estados; ii) no excluye el otorgamiento por el concedente al beneficiario de ventajas adicionales mayores que las concedidas a cualquier tercer Estado y iii) los Estados que no sean el concedente ni el beneficiario

³¹² Vid. Remiro Brotóns, A. Derecho Internacional...*ob. cit. ídem.*

³¹³ El GATT que es un acuerdo multilateral que persigue el incremento del intercambio comercial, sin obstáculos ni discriminaciones y la reducción progresiva de los gravámenes a la importación, se centra básicamente en los postulados de la cláusula de la nación más favorecida.

³¹⁴ Vid. Gómez Segade, J., “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco...”, *ob. cit.*, p. 67, quien señala: “La incorporación del principio de “nación más favorecida” en el Acuerdo sobre los ADPIC se admitió con el objeto de poner fin a la frecuente bilateralización en materia de propiedad intelectual, fomentada sobre todo por los Estados Unidos, que permitía privilegiar a los ciudadanos y empresas de un país frente a los de otro. Por esta razón, han sido los países menos desarrollados, y pequeños países menos industrializados no pertenecientes a ningún grupo como Suiza, lo que han batallado para el reconocimiento de este principio en el ADPIC”.

³¹⁵ Vid. *cit. supra* nota al pie artículo 3 del ADPIC.

³¹⁶ Vid. Gómez Segade, J.A., “El acuerdo sobre los ADPIC como marco para la protección...*ob. cit.*, p. 67.

³¹⁷ Vid. per omnia Martínez Moreno, A. “La cláusula de la nación...” *ob. cit.*, pp. 466-467.

constituyen el *tertium comparationis*; el trato de la nación más favorecida requiere no discriminación comparándolo con terceros Estados. De lo anterior, se puede afirmar, que los Estados miembros del Acuerdo sobre los ADPIC asumen la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida respecto de los otros Estados miembros; no obstante, el trato prometido por el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de dicho principio recae sobre personas naturales o jurídicas, y no sobre los Estados. El Estado tiene la obligación de velar que el trato particular que una ley internacional (Tratado) dispensa en beneficio de los nacionales de un tercer Estado se haga extensivo a los nacionales del segundo Estado, cuando la misma contenga alguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad³¹⁸.

Así pues, queda claro que el beneficiario del principio de la nación más favorecida no puede reclamar al Estado concedente ventajas de índole distinta a las estipuladas. El derecho para cualquier Estado miembro se desprende del propio Acuerdo sobre los ADPIC, pero los beneficios materiales surgirán cuando otro Estado miembro otorgue o haya otorgado ventajas a un tercer Estado³¹⁹. El Acuerdo sobre los ADPIC señala expresamente el carácter incondicional del principio, razón por la cual ningún Estado miembro puede exigir para su cumplimiento una contraprestación determinada o invocar la reciprocidad.

Asimismo, el citado Acuerdo contiene ciertas excepciones a la aplicación del principio de la nación más favorecida. En efecto, la obligación adquirida por los Estados miembros en relación con toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad, puede excepcionarse en los casos expresamente señalados en el artículo 4 del Acuerdo, que comprende en general los beneficios convenidos en acuerdos internacionales sobre asistencia judicial (aspectos procesales) no dirigidos específicamente a la protección de la propiedad intelectual; los beneficios otorgados sobre la base del principio de reciprocidad; los beneficios referentes a los derechos conexos no previstos en el Acuerdo, y los beneficios que se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que ya estaban vigentes antes de la entrada en

³¹⁸ *Vid.* artículo 4 ADPIC: “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros...(*omissis*)”

³¹⁹ *Vid.* Martínez Moreno, A. “La cláusula de la nación...” *ob. cit.*, p 472.

vigor del acuerdo OMC, todo ello a condición de que sean notificados al Consejo de los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y no sean discriminatorios contra los nacionales de los demás miembros³²⁰.

III.2.3. Aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC en el orden interno.

Los Acuerdos de la OMC abarcan los bienes, los servicios y la propiedad intelectual, estableciendo los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios, instituyendo procedimientos para la solución de diferencias. Asimismo, prescriben la concesión de un trato especial a los países en desarrollo y exigen que los gobiernos den transparencia a sus políticas comerciales. En el desarrollo de su estructura los Acuerdos instauran una serie de obligaciones que han de cumplir los Estados contratantes, pero no establecen la forma exacta en que los Estados deban cumplirlas, simplemente se limitan a señalar que: “Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos”³²¹.

De acuerdo con lo que ha señalado el artículo XVI los signatarios de la OMC deben cuidar que sus legislaciones estén ajustadas a los parámetros exigidos en los Acuerdos anexos. Concretamente se impone a cada miembro el deber de asegurar que las disposiciones de la OMC y de sus anexos estén recogidas en sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos. Con esta afirmación se puede establecer que la capacidad de aplicación de las normas OMC dependerá por una parte de Tratados Internacionales y por otra de ordenamientos internos, toda vez que ante la obligación de los Estados de obedecer el Derecho Internacional existe un cierto privilegio estatal a la hora de determinar cómo se han de cumplir dichos compromisos. En consecuencia ante

³²⁰ *Vid.* artículo 4 del ADPIC.

³²¹ *Vid.* Artículo XVI aparte 4 relativo a “Disposiciones varias” del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

la cuestión de saber si el Derecho de la OMC se debe instrumentar a través de mecanismos de aplicación directa y/o si estipula reglas jurídicas capaces de ser aplicadas en litigios donde los particulares (personas naturales o jurídicas, incluyendo los Estados) pueden solicitar su aplicación ante sus jueces naturales, la respuesta no se hallará en el propio Acuerdo, su eficacia directa dependerá de la política legislativa y la tradición jurídica adoptada por el Estado en cuestión³²² y a lo sumo por una decisión jurisprudencial si se llegase al caso.

Ahora bien, ante este vacío del Acuerdo, que en un principio puede llevar a pensar que el mismo sólo prescribe reglas aplicables entre Estados, es viable indagar sobre la conveniencia de que ciertas normas sean susceptibles de aplicación directa, sobre todo aquellas de naturaleza eminentemente privada, como por ejemplo, las normas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Para llevar a cabo esta labor se hace necesario determinar la naturaleza del Acuerdo con relación a su aplicabilidad. Atendiendo a la aplicabilidad los Tratados Internacionales pueden dividirse en acuerdos dirigidos exclusivamente a los Estados, como por ejemplo, el Tratado del Antártico o el relativo a Desarme; y Tratados dirigidos a los Estados y los particulares, los que a su vez pueden ir dirigidos a los particulares como beneficiarios directos (*self executing treaty*), como por ejemplo, el Convenio de La Haya de Derecho Internacional Privado o bien dirigidos a los particulares como beneficiarios indirectos, lo que significa que otorgan derechos a los individuos que los Estados deben cumplimentar en sus sistemas internos, por ejemplo, los relativos a los Derechos Humanos³²³.

El Acuerdo OMC, partiendo del citado artículo XVI, parece ser un acuerdo dirigido a los Estados y a los particulares, pero de naturaleza indirecta, es decir, que requiere una previa incorporación a la legislación respectiva para poder ser invocado por los particulares en caso de que se afecten sus derechos. No obstante, al analizar el Acuerdo sobre los ADPIC a la luz de la naturaleza del Acuerdo OMC se encuentra que aquellas normas van mucho más allá de un tratado que pretenda establecer derechos y

³²² Vid. Iglesias, J., "Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC", Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I (dirigido por Iglesias, J.), CEFI, 1997, p. 121.

³²³ Vid. Espósito, Carlos. La Organización Mundial del Comercio y los particulares. Madrid: Dykinson, 1999, pp. 31 y ss.

obligaciones puramente interestatales, baste examinar la Parte tercera, relativa a la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de la cual se deriva un deber de establecer sistemas efectivos en los ámbitos civil, administrativo y penal para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

En el contexto internacional regional, se observa *ad. ex.*, que las relaciones entre el Acuerdo GATT (OMC) y la Comunidad Europea pueden derivarse del contenido del artículo 228.7 del Tratado de la Comunidad Europea el cual dispone que los Acuerdos son vinculantes tanto para las instituciones de la Comunidad así como para sus Estados miembros³²⁴. En particular, que las disposiciones del GATT vinculaban a la CEE y a los Estados miembros, fue expresamente reconocido por el Tribunal de Justicia en el asunto *International Fruti Co. et al*³²⁵. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha señalado en relación con las obligaciones del GATT que las mismas, considerando el espíritu, el sistema y la letra del Acuerdo, carecen en bloque –por su naturaleza y por la voluntad implícita de sus partes- de eficacia directa en el orden interno. Este argumento también está recogido en la Sentencia *International Fruit et al*³²⁶.

³²⁴ En opinión de Díez Hochleitner, Javier. La posición del Derecho Internacional en el ordenamiento comunitario. Madrid: Mc Graw Hill, 1998. p. 3, “...el régimen de recepción automática de los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad Europea, se encuentra en el apartado 7 del artículo 228 de TCE...”, “...a cuyo tenor “Los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en el presente artículo serán vinculantes para las Instituciones de la Comunidad así como para los Estados miembros”, de donde se colige que si los acuerdos vinculan a los Estados es porque se insertan automáticamente en el ordenamiento comunitario.

³²⁵ STJCE, Asuntos ac. 21 a 24/72 *International Fruit Company and others v. Produktschap voor Groenten en Fruit*, de 12 de diciembre de 1972, Rec. p. 1219.

³²⁶ *Vid.* Remiro Brotóns, Antonio. “Pelagattos y Aristogattos de la Comunidad Europea ante el Reino de la OMC” en *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea y de la Competencia*, 1996, p. 48, quien critica la posición del Tribunal al excluir el GATT en bloque de la eficacia directa. En criterio de este autor, si bien es cierto que la eficacia directa de sus disposiciones no fue enunciada por el GATT, éste tampoco se pronunció en contrario y son numerosas las reglas que invitan a la eficacia directa por su redacción y la voluntad presunta, y hasta implícita, de las partes. *Vid.* también Fikentsher, W. “GATT Principles and Intellectual Property Protection” en Friedrich Karl Beier y Gerhard Schiricker (eds) *Gatt or Wipo?*, *ob. cit.*, p. 109, para quien el carácter autoejecutivo “...se sigue del principio de soberanía nacional que cada Estado tiene para determinar, en qué grado y cómo un acuerdo internacional es transformado, adaptado o incorporado dentro de su cuerpo de leyes nacionales. Luego la ley internacional no tiene efecto directo sobre la ley nacional, pero puede implicar un mandato para legislar...” Esta argumentación del Tribunal luego fue matizada con las Sentencias “*Fediol c. Comisión*”, asunto 70/87, de fecha 22 de junio de 1989, Rec. 1989, pp. 1781 y ss., y “*Nakajima c. Consejo*”, asunto C-69/89, de fecha 7 de mayo de 1991, Rec. 1991, pp. I-2069 y ss. Otro asunto que presenta un particular interés es el llamado asunto *Plátanos*, STJCE “*Alemania c. Consejo*”, asunto C-280/93, de fecha 5 de octubre de 1994, Rec. 1994, pp. I-4973 y ss.

Posteriormente, con el desarrollo de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales (1986-1993) se extendió el ámbito del GATT a cuestiones normativas que incidían directamente en el Derecho interno; es decir, hasta ese momento el GATT apenas contenía reglas armonizadoras que obligaban a los Estados a legislar de una forma determinada. Esta situación cambió con la creación de la OMC. La inclusión no sólo del comercio de servicios y la propiedad industrial e intelectual, sino también de acuerdos sobre agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias implicó el establecimiento de estándares normativos a los que debía ajustarse cada vez más el derecho interno y que constituía el marco jurídico a seguir por la legislación interna³²⁷.

Desde el punto de vista de la OMC, el ordenamiento jurídico internacional prevalece necesariamente sobre el derecho interno (Principio de primacía). Este es un principio consolidado en el Derecho de los Tratados (*pacta sunt servanda*, artículo 26 de la Convención de Viena) y en la regla sobre responsabilidad del Estado, según la cual ningún Estado puede eludir su responsabilidad internacional por un ilícito internacional mediante la invocación de una disposición de Derecho Interno contraria al Derecho Internacional (artículo 27 de la Convención de Viena)³²⁸, pero, a diferencia del Derecho Internacional General, la relación del Derecho de la OMC con el Derecho Interno está sujeta en caso de controversia a la solución pacífica de la misma por el Sistema Multilateral. La relación entre la OMC y el Derecho Interno es esencialmente una cuestión de Derecho Constitucional nacional, por tanto, el impacto interno del Derecho de la OMC y su nivel de protección judicial deben ser evaluados Estado por Estado.

³²⁷ Sobre este aspecto, y a pesar de la citada jurisprudencia, un nuevo viraje por parte del TJCE, puede apreciarse en la Sentencia *Van Parys*, “Léon Van Parys NV y Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)”, asunto C-377/02 de 01.03.2005, Rec. p. I-1465, en la cual el Tribunal estableció que un operador económico no puede invocar ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que una normativa comunitaria es incompatible con determinadas normas de la OMC, aun cuando el Órgano de Solución de Diferencias, previsto en el artículo 2, apartado 1, del Memorándum de entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, que constituye el anexo 2 del Acuerdo por el que se establece esta Organización, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), haya declarado la incompatibilidad de dicha normativa con las citadas normas.

³²⁸ *Vid.* Cottier, T. y Pluess, D. “Derecho OMC y Derechos Internos: una relación difícil” en La Organización Mundial del Comercio y El Regionalismo Europeo, (coord. Irene Blázquez Navarro), Remiro Brotóns, Antonio y Espósito, Carlos (eds.) Madrid: Dykinson, 2001. pp. 84 y ss. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, puede consultarse en <http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html>.

A nivel regional, en la Comunidad Europea la cuestión se complica un poco más porque los acuerdos OMC son considerados Acuerdos mixtos³²⁹. Así quedó establecido en el Dictamen 1/94 sobre la competencia de la Comunidad para concluir acuerdos internacionales relativos a servicios y a la protección de la propiedad intelectual³³⁰. Sobre este aspecto, es relevante que los acuerdos internacionales concluidos por la CE sean vinculantes para sus instituciones y para sus Estados miembros.

A la interpretación de los Acuerdos mixtos va unida la eficacia o aplicación directa de los acuerdos. El principio de la aplicación directa y/o la eficacia directa del derecho comunitario significa que sus disposiciones se aplican directamente para resolver los conflictos que surjan tanto en el plano horizontal (relaciones entre Estados o entre justiciables) como en el plano vertical (relaciones entre Estados y justiciables). El reconocimiento de la eficacia directa de los acuerdos implica básicamente que, en los supuestos de un conflicto explícito entre las reglas internas y las reglas internacionales, un particular puede impugnar la legislación interna sobre la base de la obligación del Estado derivada del acuerdo internacional invocado. Comporta la afirmación de la primacía de una norma de derecho comunitario respecto de una norma de derecho interno. Por tanto eficacia directa y primacía son dos caras de una misma moneda³³¹. Que el juez admita o no tal cuestión a examen depende de algunos factores: i) El efecto directo puede estar prescrito o prohibido por el propio acuerdo o por una legislación interna; ii) La cuestión se deja a decisión del juez, es decir, el Tribunal indaga caso por caso si la cuestión es lo suficientemente precisa para gozar de efecto directo. El TJCE

³²⁹ Determinados acuerdos comerciales relativos a distintos ámbitos se han de celebrar por unanimidad, o incluso por la Comunidad (decisión del Consejo) y por todos los Estados miembros, lo que implica, por lo tanto, la ratificación del acuerdo comercial por las instancias nacionales. Estos acuerdos se conocen con el nombre de acuerdos "mixtos". En los acuerdos mixtos la participación de la Comunidad se limita a las materias del acuerdo que dependen de su competencia mientras que el resto del acuerdo puede ser aceptado por los Estados miembros. Este tipo de acuerdo suele ser la regla general de todos los acuerdos multilaterales.

³³⁰ *Vid.* Dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 15 de noviembre de 1994. Competencia de la comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual - procedimiento del apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE. (Rec. 1994 p. I-5276)

³³¹ *Vid.* Díez Hochleitner, Javier. *ob. cit.* p. 131 y ss. De manera explícita en la Sentencia Simba en la cual el TJCE señaló: "...en la medida en que una Ley nacional se considere incompatible con las disposiciones del Derecho Comunitario convencional que confieren derechos a los particulares, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar dicha ley..." As. Ac. 228-234, 339 y 353/90, Rec. 1990, pp. I-3713 y ss.

ha señalado que para que una disposición de una decisión de la que el interesado no es destinatario pueda tener efecto directo respecto a éste, es preciso que la disposición imponga a su destinatario una obligación incondicional y suficientemente clara y precisa a favor del interesado³³², y en relación a la eficacia directa de una disposición convencional o de una decisión adoptada por un órgano creado convencionalmente, el TJCE ha dejado expresamente establecido que “...una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse de aplicación directa cuando, habida cuenta de sus términos así como del objeto y de la naturaleza del acuerdo, implica una obligación clara y precisa, que no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a que se produzca un acto ulterior...”³³³

Sobre esta cuestión, el Congreso de los Estados Unidos se reservó su propia y exclusiva prerrogativa en relaciones internacionales y excluyó el efecto directo tanto del GATT como de los Acuerdos OMC. De este modo los Tribunales de EEUU no pueden otorgar eficacia directa al Derecho OMC³³⁴. En la Comunidad Europea, el TJCE denegó efecto directo al GATT alegando –entre otras razones ya señaladas- que era esencialmente un instrumento de diplomacia comercial y que no era suficientemente preciso³³⁵.

En el ámbito legislativo, la Comunidad Europea se pronunció a través de la Decisión 94/800³³⁶, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994). En ella se apunta la negativa a la

³³² De la jurisprudencia comunitaria véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1970, Grad, 9/70, Rec. p. 825, apartado 9; de 26 de octubre de 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, apartados 22 y 23, y de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C-280/93, Rec. p. I-4973, apartado 110).

³³³ *Vid.* Sentencia Demirel, de 30 de septiembre de 1987. Rec., pp. 3719 y ss.

³³⁴ *Vid.* respecto de los Acuerdos OMC, la Uruguay Round Agreements Act de 1994, 19 USCS & 3511, Pub. L. N° 104-305 (1996), en & 102. En doctrina *vid.* Cottier, T. y Pluess, D. *ob. cit.* p. 89 y McCarthy, T., *ob. cit.*, p. 29-117.

³³⁵ *Vid.* Sentencia International Fruit et al. *cit supra*.

³³⁶ *Vid.* Diario Oficial n° L 336 de 23/12/1994 P. 0001 – 0002. Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994).

eficacia directa y se establece la competencia compartida³³⁷. En el ámbito jurisprudencial se encuentra el citado Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 1994, el cual establece la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual (procedimiento del apartado 6 del artículo 228 del Tratado de la Comunidad Europea)³³⁸. Este panorama legislativo plantea un problema, ¿es posible que los Estados Miembros de la CE realicen una lectura diferente al ejercer su derecho a aplicar los acuerdos OMC como acuerdos mixtos? Esto es, *ad. ex.*, ¿un Tribunal puede determinar libremente si el Acuerdo puede y debe ser aplicado directamente según su derecho constitucional? Es muy probable que esta cuestión se plantee en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que algunas partes de este Acuerdo, como las disposiciones relativas a las Convenciones de París y de Berna, han sido aplicadas directamente por los tribunales nacionales con anterioridad³³⁹. Dado que estas mismas normas han sido incorporadas al ADPIC es difícil imaginar por qué esta cuestión debería resolverse de forma diferente en la OMC³⁴⁰.

Desde el punto de vista externo, el TJCE ha sustentado la negativa de la eficacia directa sobre la base de los argumentos de la flexibilidad, considerando que el Entendimiento sobre solución de diferencias de la OMC sigue reservando un importante papel a la negociación entre las partes; y el de la reciprocidad y mutuas ventajas: la eficacia

³³⁷ El considerando undécimo de la Decisión 94/800 establece: “Considerando que por su propia naturaleza el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios y de los Estados miembros”, y en el artículo 1, apartado 1, primer guión dispone: “1. Se aprueban en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a la parte correspondiente a las competencias de la misma, los acuerdos y actos multilaterales siguientes: ...- el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, al igual que los acuerdos que figuran en los Anexos 1, 2 y 3 de dicho Acuerdo”.

³³⁸ *Vid.* Díez Hochleitner, Javier. *ob. cit.* quien señala que “...la doctrina más ortodoxa ha sido casi unánime en sus críticas al TJCE considerando que el dictamen resulta regresivo en relación con el alcance que corresponde tanto al artículo 113 de TCE como, en especial, a la propia jurisprudencia del TJCE sobre paralelismo de las competencias internas y externas de la CE...(omissis)”

³³⁹ *Ad. ex.*, en la jurisprudencia española, se ha reconocido la eficacia directa del Convenio de la Unión de París y se ha aplicado directamente, incluso ante la presencia de una norma interna contraria. *Vid.* Massaguer, J. “De nuevo sobre el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la protección jurídica de las “patentes viejas” relativas a invenciones químicas y farmacéuticas”, *Propiedad Industrial III, Estudios de Derecho Judicial*, nº 145, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, pp.74. *Vid.* también Gómez Segade, J., *El secreto industrial...*, *ob. cit.*, p. 401.

³⁴⁰ *Vid.* Cottier, Thomas y Pluess, Daniel. *ob. cit.* p. 91

directa supone un problema siempre que no se otorgue igualmente en otras jurisdicciones. En este ámbito se encuentra la sentencia Portugal c. Consejo del 23 de noviembre de 1999, asunto C-149/96³⁴¹. Estos argumentos demuestran que la cuestión de la eficacia directa no puede dejarse enteramente a los miembros individuales como un aspecto perteneciente exclusivamente a Derecho Constitucional. Con todo, en otras ocasiones el TJCE ha acudido a la doctrina de la interpretación conforme, la cual enseña que cuando una regla nacional admite distintas interpretaciones, el derecho nacional debe interpretarse conforme al Derecho Internacional. A diferencia de la eficacia directa, la doctrina de la interpretación conforme no implica la inaplicación del derecho nacional, sino que permite hacerlo compatible, en este caso, con las normas de la OMC. Esta doctrina ha sido acogida por el TJCE en la sentencia *Comisión c. R. F de Alemania*³⁴², señalando de manera explícita: “...la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad sobre las disposiciones de Derecho Comunitario derivado impone interpretar éstas en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos”.

En relación con la aplicación del acuerdo sobre los ADPIC, el TJCE ha seguido también esta línea. De esta forma, en el asunto *Hermès*³⁴³, el TJCE fue interpelado sobre si una

³⁴¹ Vid. Rec. p. I-8395, apartados 36 y 45. En este caso Portugal pretendía la anulación de la Decisión 96/386 CE por la que el Consejo aprobó la celebración de los memorándums de entendimiento con Paquistán y la India sobre el acceso a los mercados para los productos textiles. Concretamente la pretensión de Portugal se basaba en dos tipos de argumentos: 1. La violación de determinadas normas y principios fundamentales de la OMC y 2. violación de ciertas normas y principios fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario. A los fines de negar la eficacia directa el TJCE esgrimió -como ya lo había hecho en el GATT del 1947- el argumento de la “flexibilidad” considerando que el Entendimiento sobre solución de diferencias de la OMC sigue reservando “un importante papel a la negociación entre las partes”. Otro de los argumentos en los que se motiva la decisión del Tribunal es el argumento de la “reciprocidad”. En relación con ésta subrayó que la eficacia directa está siendo rechazada por otros importantes socios de la Comunidad (la referencia es a los EEUU). Precisamente señaló que “el efecto directo de las reglas OMC equivaldría a privar a los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad del margen de maniobra que disfrutaban los órganos similares de terceros que han celebrado acuerdos comerciales con la Comunidad”. Por último, el Tribunal se refiere al preámbulo de la Decisión 94/800/CE como un precepto de interpretación.

³⁴² STJCE de 10 de septiembre de 1996, as. C61/94, Rec. p.-3989, párrafo 532.

³⁴³ STJCE 16 de junio de 1998, *Hermès International c. FHT marketing Choice B. V.* Asunto C-53/96, Rec. p. I-3603. En virtud de los registros internacionales, Hermès es titular de la marca nominativa «Hermès», con las que designa las corbatas que comercializa mediante un sistema de distribución selectiva. En 1995, por estimar que FHT comercializaba copias de sus corbatas, Hermès procedió, con autorización del Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam, al secuestro de 10 corbatas que tenía en su poder la propia FHT y a la retención preventiva, a cargo de FHT, de 453 corbatas. Posteriormente, en enero de 1996, Hermès presentó una demanda de medidas provisionales ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam, solicitando que se ordenara a FHT que

medida cautelar prevista por el ordenamiento nacional podía ser considerada como una medida provisional en el sentido del artículo 50. 6 del Acuerdo sobre los ADPIC. A pesar de que varios Estados alegaron que en virtud del Dictamen 1/94 tales medidas pertenecían al ámbito de su competencia, el Tribunal señaló que tenía jurisdicción para interpretar la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. Expresamente manifestó que “...en la medida en que la Comunidad es parte del Acuerdo sobre los ADPIC y dicho Acuerdo se refiere a la marca comunitaria, las autoridades judiciales que menciona el artículo 99 del Reglamento nº 40/94 están obligadas, cuando han de aplicar normas nacionales para ordenar medidas provisionales con el objeto de proteger los derechos derivados de una marca comunitaria, a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y la finalidad del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC”³⁴⁴. En esta sentencia el TJCE opta por no abordar la cuestión de la eficacia directa planteada por las partes y por el abogado general, y en cambio, resuelve el problema mediante la interpretación conforme³⁴⁵.

Por otra parte, en los asuntos acumulados³⁴⁶ *Parfums Christian Dior SA contra TUK Consultancy BV*³⁴⁷ y *Assco Gerüste GmbH y Rob van Dijk*, que actúa con el nombre

cesara de infringir los derechos de autor y de marca de que Hermès es titular. Esta pidió también que se adoptaran todas las medidas necesarias para que cesara definitivamente la infracción. En la resolución de remisión, el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam estimó la petición de Hermès y ordenó a FHT que cesara de inmediato y en el futuro todo acto que violare los derechos exclusivos de autor y de marca de Hermès. Hermès solicitó también al Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam que fijara, por una parte, un plazo de tres meses para que FHT pudiera presentar una petición de revocación de estas medidas provisionales conforme al apartado 6 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam estima que esta última pretensión de Hermès no puede acogerse, ya que el apartado 6 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC no supedita a ningún límite temporal el derecho del demandado a solicitar la revocación de las medidas provisionales. No obstante, el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Amsterdam se pregunta si no sería necesario señalar a Hermès un plazo para la iniciación de un procedimiento sobre el fondo. Dicha obligación se impondría si la medida ordenada como consecuencia del procedimiento sobre medidas provisionales de que se trata constituyera una «medida provisional» a los efectos del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁴⁴ *Vid.* sentencias que siguen esta doctrina: de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y DivaNavigation, C-286/90, Rec. p. I-6019, apartado 9, y de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania, C-61/94, Rec. p. I-3989, apartado 52.

³⁴⁵ Procede destacar que, a pesar de que se han formulado argumentos sobre el efecto directo del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, el TJCE no tenía que pronunciarse sobre dicho tema, sino solamente responder a la cuestión de interpretación que le había planteado el órgano jurisdiccional nacional, para que este último pudiera interpretar las normas procesales neerlandesas a la luz de las disposiciones del citado artículo.

³⁴⁶ STJCE de 14 de diciembre de 2000, as. ac. C-300/98 y C-392/98.

comercial «*Assco Holland Steigers Plettac Nederland*», contra *Wilhelm Layher GmbH & Co. KG* y *Layher BV*³⁴⁸, los órganos jurisdiccionales remitentes solicitaron, en esencia, que se dilucidara si las exigencias procesales del artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC pertenecían, y en qué medida, a la esfera del Derecho comunitario, de modo que los órganos jurisdiccionales nacionales estuvieran obligados

³⁴⁷ En el asunto C-300/98 Dior es titular de las marcas *Tendre Poison*, *Eau Sauvage* y *Dolce Vita* para productos de perfumería (en lo sucesivo, «*marcas Dior*»), que han sido objeto de distintos registros internacionales, en particular, para el Benelux. Dior comercializa sus productos en la Comunidad Europea mediante un sistema de distribución selectiva y sus productos gozan de una imagen de prestigio y de lujo. Tuk vendió y suministró perfumes de las marcas Dior, en particular, a la sociedad *Digros BV*, establecida en *Hoofddorp* (Países Bajos). En el procedimiento principal, Dior sostuvo que Tuk había violado su derecho de marca al vender perfumes de las marcas Dior, ya que dichos perfumes no habían sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «*EEE*») por la propia Dior o con su consentimiento. En efecto, aunque Tuk demostró, en el procedimiento principal, que había adquirido una parte de los productos considerados en los Países Bajos, y por lo tanto dentro del EEE, parece, no obstante, que otra parte de los perfumes que suministró a *Digros BV* procedía de fuera del EEE. Por estimar que el asunto principal suscitaba la cuestión del efecto directo del artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC, que había entrado en vigor en los Países Bajos el 1 de enero de 1996, el *Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage* decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse que el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC tiene efecto directo, de modo que sus consecuencias jurídicas también se producen en caso de que la ley nacional no contenga ningún precepto análogo?»

³⁴⁸ En el asunto C-392/98 *Layher* Alemania diseña y fabrica distintos tipos de andamios, entre ellos el denominado *Allroundsteiger*. *Layher* Países Bajos importa en exclusiva este tipo de andamio en los Países Bajos. *Layher* Alemania patentó su producto tanto en Alemania como en los Países Bajos. La patente expiró el 16 de octubre de 1994 en Alemania y el 7 de agosto de 1995 en los Países Bajos. *Assco Gerüste GmbH* fabrica un tipo de andamio conocido como *Assco Rondosteiger*. Este producto, cuyo sistema de acoplamiento y dimensiones son idénticos a los del *Allroundsteiger* de *Layher* Alemania, es comercializado en los Países Bajos por el Sr. *Van Dijk*, que actúa con el nombre comercial de *Assco Holland Steigers Plettac Nederland*. El 14 de marzo de 1996, *Layher* Alemania y *Layher* Países Bajos solicitaron al Presidente del *Rechtbank te Utrecht* (Países Bajos), como medida provisional, que se prohibiese a *Assco* importar en los Países Bajos, vender, ofrecer en venta o comercializar de cualquier otro modo el *Assco Rondosteiger* tal como se fabricaba entonces. *Layher* Alemania y *Layher* Países Bajos basaban su solicitud en que, al comercializar un tipo de andamio que era una imitación pura y simple del andamio *Allroundsteiger*, *Assco* actuaba ilícitamente. El Presidente del *Rechtbank te Utrecht* estimó esta solicitud. Declaró también que el plazo mencionado en el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC, quedaba fijado en un año. *Assco* apeló contra esta resolución ante el *Gerechtshof te Amsterdam* (Países Bajos). Mediante sentencia de 9 de enero de 1997, el *Gerechtshof* confirmó, en lo esencial, la decisión sobre medidas provisionales y únicamente modificó la parte que fijaba el plazo aplicable con arreglo al artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC. *Assco* interpuso recurso de casación ante el *Hoge Raad der Nederlanden*, que decidió suspender el procedimiento y plantear ante el Tribunal de Justicia las tres cuestiones prejudiciales siguientes: «1. ¿Es competente el Tribunal de Justicia para interpretar el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso si lo dispuesto en dicho artículo no se refiere a medidas provisionales destinadas a evitar la violación de un derecho de marca? 2. ¿Tiene efecto directo el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, en especial, su apartado 6? 3. Si, de conformidad con el Derecho civil nacional, la imitación de un modelo industrial puede ser impugnada en virtud de las normas generales sobre actos ilícitos, en especial, en materia de competencia desleal, la protección que corresponde de este modo al titular, ¿debe calificarse de derecho de propiedad intelectual en el sentido del artículo 50, apartado 1, del acuerdo sobre los ADPIC?»

a aplicarlas, bien a instancia de parte o bien de oficio³⁴⁹. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, el Acuerdo OMC y sus Anexos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla los actos de las instituciones comunitarias en virtud del artículo 173, párrafo primero, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo primero, tras su modificación)³⁵⁰. No obstante, la afirmación de que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC carecen, en este sentido, de “efecto directo”, no resuelve por completo el problema planteado por los órganos jurisdiccionales remitentes. En efecto, el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposición procesal destinada a ser aplicada por los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales en virtud de las obligaciones asumidas tanto por la Comunidad como por los Estados miembros.

Por lo que respecta a los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC y en los que la Comunidad ya ha legislado, como es el caso de las marcas, de la sentencia *Hermès*, y en particular de su apartado 28, se desprende que en virtud del Derecho comunitario, las autoridades judiciales de los Estados miembros están obligadas, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas provisionales con objeto de proteger los derechos pertenecientes a dicho ámbito, a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario. En consecuencia, el Derecho comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un

³⁴⁹ Según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno. *Vid* a este respecto, las sentencias de 30 de septiembre de 1987, *Demirel*, 12/86, Rec. p. 3719, apartado 14, y de 16 de junio de 1998, *Racke*, C-162/96, Rec. p. I-3655, apartado 31.

³⁵⁰ *Vid*. Sentencia de 23 de noviembre de 1999, *Portugal/Consejo*, C-149/96, Rec. p. I-8395, apartado 47. Por los mismos motivos que los expuestos por el Tribunal de Justicia en los apartados 42 a 46 de la sentencia *Portugal/Consejo*, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura como Anexo del Acuerdo OMC, no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario.

Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC o que los jueces la apliquen de oficio³⁵¹.

Muestra de esta afirmación se encuentra en el ámbito jurisprudencial. En el caso de *Schieving-Nijstad vof y otros y Robert Groeneveld*³⁵², el Tribunal sanciona que el

³⁵¹ Vid. apartado 49 Sentencia Dior/Assco, *cit. supra* nota al pie nº 347.

³⁵² Sentencia de 13 de septiembre de 2001. Asunto C- 89/99. Entre el 21 de junio de 1979 y el 23 de febrero de 1995, el Sr. Groeneveld registró en seis ocasiones marcas figurativas Route 66 para diversas clases de productos y servicios. En concreto, los registros se referían a las clases 32, 33 y 42 correspondientes a bebidas alcohólicas y refrescos, así como a servicios de hotel, de restauración y de comidas preparadas. El Sr. Groeneveld ha concedido unas veinte licencias a fabricantes para la comercialización de productos con la marca Route 66, en particular, adhesivos y carteles, luces de neón y bebidas alcohólicas. «Route 66» es el nombre de una antigua autovía de Estados Unidos. La representación de la marca figurativa mencionada se deriva del aspecto de la señal indicativa de dicha autovía cuando todo su recorrido se encontraba aún en uso. Schieving-Nijstad y otros explotan en Meppel (Países Bajos) una discoteca con el nombre «Lord Nelson». La discoteca incluye, al menos desde marzo de 1995, un café denominado «Route 66» decorado con todo tipo de símbolos de los Estados Unidos de América y, en particular, con recuerdos de los años cincuenta. En el exterior del edificio de la discoteca hay un rótulo de neón en el que se lee «Route 66» y pueden verse dos emblemas «Route 66» tras las cristaleras. En el interior del café hay señales de tráfico, carteles y placas de todas las clases, entre los que se encuentran algunos letreros con la inscripción «Route 66». El Sr. Groeneveld no había concedido licencia alguna a Schieving-Nijstad y otros. La comercialización de los letreros y del rótulo mencionados no es atribuible al Sr. Groeneveld ni se efectuó en su nombre, sin que tampoco se llevara a cabo por los titulares de las licencias concedidas por aquél. Tras un requerimiento infructuoso dirigido a Schieving-Nijstad y otros para que se abstuvieran de utilizar la marca Route 66, el Sr. Groeneveld entabló en su contra un procedimiento sobre medidas provisionales ante el Rechtbank te Assen (Países Bajos). Mediante resolución de 9 de enero de 1996, el Presidente de dicho órgano jurisdiccional les ordenó, en particular, que dejaran inmediatamente de utilizar, y se abstuvieran de hacerlo en el futuro, la denominación «(Café) Route 66» y las marcas Route 66 en relación con los productos y servicios para los que están registradas, en particular, los servicios de restauración y de comidas preparadas. A raíz de la confirmación de dicha resolución por el Gerechtshof te Leeuwarden (Países Bajos), Schieving-Nijstad y otros interpusieron un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden. Ante dicho órgano jurisdiccional, Schieving-Nijstad y otros invocaron el efecto directo del artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC, que, al menos desde la fecha límite, se aplicaba en los Países Bajos. Solicitaron al órgano jurisdiccional remitente que declarase que las medidas provisionales adoptadas por el Presidente del Rechtbank te Assen, en caso de que pudieran confirmarse o acordarse, no podían desplegar sus efectos por un período superior a veinte días hábiles tras su notificación, o a treinta y un días naturales si este plazo fuera mayor, debiendo entenderse revocadas una vez transcurrido dicho plazo, ya que durante éste el Sr. Groeneveld no entabló contra ellos ningún procedimiento sobre el fondo. Para la mejor resolución del litigio de que conoce, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las seis cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Tiene efecto directo el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular el apartado 6 de dicho artículo? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 50, apartado 6, del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que las medidas provisionales como las mencionadas en los apartados 1 y 2 de dicha disposición dejan de producir efecto de pleno Derecho bien si no se inicia el procedimiento sobre el fondo en el plazo indicado en la medida provisional o bien, a falta de tal indicación, si no se inicia en el plazo de veinte días hábiles o treinta y un días naturales (si este plazo fuera mayor), o para tal pérdida de efecto se requiere (siempre) una solicitud de la parte contra la que se adopta la medida? 3) ¿El plazo en el que debe iniciarse el procedimiento sobre el fondo, cuando no se determina por una medida provisional, comienza a correr a) el día siguiente de aquel en el que el juez acuerda la medida provisional, b) el día siguiente de aquel

artículo 50.6 del Acuerdo sobre los ADPIC carece de efecto directo, no obstante establece que cuando las autoridades judiciales deban aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas provisionales con objeto de proteger derechos de propiedad intelectual pertenecientes a un ámbito en el que se aplique el Acuerdo sobre los ADPIC y sobre el que ya haya legislado la Comunidad, están obligadas a tener en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y la finalidad del artículo 50, apartado 6, de dicho Acuerdo y, en particular, todas las circunstancias del asunto de que conozcan, a fin de garantizar un equilibrio entre los derechos y obligaciones contrapuestos del titular de los derechos de propiedad intelectual y del demandado.

De otra parte, en el caso de *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, Lda y Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, Lda*³⁵³, el TJCE ante la cuestión prejudicial planteada en relación a la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, de oficio o a petición de parte en los litigios pendientes, sostuvo que el Derecho comunitario no se opone a que el Acuerdo sea aplicado directamente por un órgano jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el Derecho nacional.

Por su parte, en la doctrina, se plantean los siguientes argumentos a favor de la eficacia directa. En primer lugar, la necesidad de disponer de un conjunto de reglas internacionales de coordinación que se encuentren más allá de las particularidades del Derecho Interno, en aras de la seguridad jurídica³⁵⁴. Un segundo argumento referido a

en el que se notifica al demandado la resolución que contiene la medida provisional, c) el día siguiente de aquel en el que la resolución que contiene la medida provisional adquiere carácter firme, o d) en cualquier otro momento? 4) ¿El juez que acuerda una medida provisional debe establecer de oficio un plazo en el que ha de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, o sólo puede establecer dicho plazo cuando se presente una solicitud al respecto? 5) El juez que debe resolver en apelación acerca de una medida acordada por el juez de primera instancia y la confirma, ¿puede aún establecer, bien de oficio, bien a instancia de parte, un plazo como el antes indicado, si no lo hizo el juez de primera instancia? 6) ¿Es aplicable el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC si dicho Acuerdo entra en vigor respecto del Estado miembro de que se trate una vez que el juez de primera instancia ha dado por concluido el procedimiento, pero antes de que haya dictado una resolución?»

³⁵³ Vid. STJCE *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, L.da, y Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, L.da*, asunto C-431/04, de 11.09.07, p. 9.

³⁵⁴ Vid. Font Segura, Albert. *La protección internacional del secreto empresarial*. Madrid: Eurolex, 1999, pp. 124 y ss., quien al hacer referencia a la incidencia del Acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho Comunitario europeo, señala: “(omissis)...lo aconsejable, en vistas de la seguridad jurídica en el marco comunitario, es adoptar un solo sistema. En la medida en que el TJCE tenga plena competencia respecto de la aplicación del acuerdo OMC y de sus anexos, se asegura una aplicación uniforme de los mismos...”

las estructuras de poder internas: los intereses de los productores están generalmente mejor organizados y representados en el proceso político que los intereses de los consumidores y los importadores, de manera que otorgar una eficacia plena a las reglas comerciales internacionales, tales como el principio del trato nacional, restablece el equilibrio de poder interno a expensas de las tentaciones proteccionistas y en beneficio de consumidores y productores extranjeros³⁵⁵. Otro argumento se fundamenta en que la aceptación de la eficacia directa mostraría una tendencia a trascender el contexto interno en la discusión de cuestiones constitucionales: En el Derecho Europeo la eficacia directa y la obligación de aplicar el derecho internacional reflejaría un progreso hacia una estructura jurídica completa e integrada. De otra parte, es claro que el Acuerdo OMC posee características propias que podrían hacer que sus preceptos fuesen de aplicación directa: las normas sobre comercio de bienes, incluyendo la agricultura, son claras, comprensivas y suficientemente precisas, medidas provisionales, antidumping, medidas en frontera (antipiratería), etc., están detalladas y claras, la derogación de las obligaciones está estrictamente controlada, el sistema de solución de diferencias incluye una jurisdicción, la adopción automática de informes del Panel y de la apelación, y límites estrictos de tiempo. De este modo, puede afirmarse que el Acuerdo multilateral fue presentado como un “*package deal*” más que como un menú a la carta³⁵⁶.

En cambio, los detractores de la eficacia directa sostienen que la concesión de un efecto directo a las reglas OMC afecta necesariamente a la percepción de la soberanía nacional o regional y a la relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esto puede producir tensiones que afecten al propio sistema normativo internacional, por lo que parece prudente tomar el camino de la integración sucesiva y progresiva del Derecho de la OMC. Asimismo argumentan que debe rechazarse el carácter autoejecutivo del ADPIC en conjunto, porque las obligaciones que se derivan del mismo se imponen a los miembros, que son quienes aplicarán las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, de conformidad con lo señalado por el artículo 1.1. Por otra parte, sostienen que la circunstancia de que los derechos de propiedad intelectual sean derechos privados,

³⁵⁵ *Vid.* Cottier Thomas y Pluess, Daniel. *ob. cit.* p. 98.

³⁵⁶ *Vid.* Petersmann, “The transformation of the world trading system through the 1994 Agreement establishing the World Trade Organization”, 6 *European Journal of International Law*, (EJIL), 1995, p. 161, apud en Einhorn, T. “The impact of the WTO Agreement on Trips (trade related aspects of intellectual property rights) on the EC Law: a challenge to regionalism”, *CMLR*, N. 5, Octubre, 1998.

como se reconoce expresamente en el preámbulo del Acuerdo, no obliga a considerarlo autoejecutivo, porque la regulación mínima de esos derechos privados, constituye el efecto reflejo del objetivo fundamental de evitar alteraciones de la competencia, compromiso del que no puede sustraerse ninguno de los miembros³⁵⁷. Otro argumento que sirve de base para sostener la negativa es el “principio de reciprocidad” alegando que la falta de reciprocidad entraña el riesgo de que se produzca un desequilibrio en la aplicación de las normas de OMC³⁵⁸. Este argumento está justificado en el hecho de que los Acuerdos OMC están basados en el principio de negociaciones llevadas a cabo sobre la base de la reciprocidad y de las ventajas mutuas.

De los anteriores planteamientos legislativos y jurisprudenciales, se deduce que no hay duda en rechazar categóricamente el carácter autoejecutivo del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando de la Comunidad Europea se trate, en aquellas materias sobre las que la Comunidad ya ha legislado; mientras que en los ámbitos en los que la Comunidad todavía no ha legislado, el Derecho Comunitario deja a los Estados miembros la decisión acerca de la aplicación directa de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que permitirá a los particulares invocarlas directamente y a los tribunales aplicarlas de oficio en las causas que lleven³⁵⁹.

³⁵⁷ Vid. por todos Gómez Segade, José Antonio. “El acuerdo sobre los ADPIC como marco para la protección de la propiedad industrial...”, *ob. cit.*, pp. 54 y ss., quien agrega, siguiendo la argumentación de Ullrich, GRUR Int., 1995, pp. 639-640, lo siguiente: “Si se admitiese el carácter autoejecutivo del ADPIC se debilitaría el objetivo principal del AOMC (el autor se refiere al Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio) y podrían originarse deformaciones de la competencia, porque la eventual satisfacción de intereses individuales derivada de la invocación directa del ADPIC ante los tribunales nacionales, no podría evitar el perjuicio global originado por la inactividad o ineficacia del miembro correspondiente, que podría ser castigado con sanciones comerciales”.

³⁵⁸ Vid. apartado 45 de la Sentencia Portugal c. Consejo *cit. supra.* nota al pie nº 341.

³⁵⁹ Vid. Massaguer; J., “De nuevo sobre el Acuerdo sobre...”, *ob. cit.*, p. 69, para quien esta facultad de los Estados miembros está sujeta a ciertos límites. Señala el autor: “...(*omissis*) en primer término, el deber de cooperación leal que el Derecho Comunitario impone a los Estados Miembros (art. 10 TCE), que se concreta, por lo que ahora importa, en la obligación de ejercer las competencias no atribuidas a la Comunidad de manera respetuosa con el ordenamiento comunitario. Y, en segundo término, la obligación de actuar coordinadamente con la Comunidad en la negociación y ejecución de los tratados internacionales de carácter mixto, como lo estableciera expresamente respecto del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su dictamen 1/94 y recordaran posteriormente en los considerandos (36) y (37) de su sentencia de 14 de diciembre de 2000”. La sentencia a la que se refiere el autor es la citada *supra* nota al pie de página nº 347, asunto Dior/Assco.

Esta postura final encuentra su fundamento en el citado argumento de la flexibilidad³⁶⁰, puesto que el sistema de solución de diferencias permite a los Estados miembros negociar compensaciones como un recurso provisional hasta que se supriman las medidas incompatibles con el Acuerdo³⁶¹, la solución negociada a que tiene acceso el Estado miembro no sería posible si se permitiera la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC, porque en ese supuesto, en vez de acudir al mecanismo de solución de diferencias para exigir el respeto de las obligaciones contraídas por la Comunidad, se actuaría directamente ante los órganos jurisdiccionales y administrativos de los Estados miembros o de la propia Comunidad, con el efecto práctico de que la Comunidad vendría obligada a cumplir el Acuerdo, perdiendo la oportunidad inicial de negociar una solución. Como bien se puede deducir, los motivos de la negativa del TJCE a la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC se basan en las ventajas que tiene la Comunidad a la hora de conducir las negociaciones³⁶². Asimismo, como ya ha quedado visto³⁶³, el TJCE también fundamenta su negativa a la aplicación directa de los Acuerdos OMC, en el principio de la reciprocidad, alegando que los tribunales internos de otros socios miembros de la OMC no reconocen la aplicación de las disposiciones de los Acuerdos, por tanto, tampoco deberá hacerlo la Comunidad Europea puesto que ello

³⁶⁰ Vid. apartado 36 de la Sentencia Portugal c. Consejo, de 23 de noviembre de 1999, asunto C-149/96, citado en nota a pie de página nº 341.

³⁶¹ Vid. *idem* apartado 39

³⁶² Esta postura es sostenida por Massaguer, J., “Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes” RDM, nº 255, enero-marzo, Madrid, 2005, p. 67 y ss., quien señala, entre otras cosas, lo siguiente: “Las razones que llevaron al TJCE a rechazar que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho Comunitario fueran directamente aplicables son razones de oportunidad. En particular, la decisión del Tribunal está decididamente inspirada en un cálculo fundamentalmente político, como es el de las ventajas y desventajas que una y otra solución (aplicación directa vs. exigencia de transposición) proporcionan en situación de incumplimiento, por lo que no solo no obedece a criterios jurídicos fundados en el ordenamiento comunitario, sino que, de hecho, se separa frontalmente de la jurisprudencia que con carácter general había establecido el TJCE acerca de la eficacia directa de los tratados internacionales en el Derecho Comunitario. En suma, los criterios a los que responde la posición del TJCE en esta materia, como parece evidente, no se fundan en principios o reglas de Derecho Comunitario que puedan considerarse asimismo impuestas a los Estados miembros en relación con la interpretación y aplicación de su propio sistema de reconocimiento de la eficacia de los tratados internacionales de los que sean parte y, por ello, no vinculan a los tribunales nacionales para resolver la cuestión ahora examinada”. Vid. también Díez Hochleitner, J. y Espósito, C., “La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC en la Unión Europea” en La organización Mundial del Comercio y el Regionalismo europeo, (coord. Irene Blázquez Navarro), Remiro Brotóns, Antonio y Espósito, Carlos (eds.) Madrid: Dykinson, 2001, p. 166 y ss.

³⁶³ Vid. *supra.*, apartado 45 de la Sentencia Portugal c. Consejo, de 23 de noviembre de 1999, asunto C-149/96, citado en nota a pie de página nº 341.

podría producir un desequilibrio en la aplicación de las normas, lo cual, además, privaría a los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad del margen de maniobra del que disfrutaban los órganos similares de los terceros³⁶⁴.

En relación a la posibilidad de aplicar directamente el Acuerdo sobre los ADPIC en España, algunos autores³⁶⁵, se inclinan a favor de la autoejecutividad del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del principio de primacía del Derecho de los tratados internacionales adoptada por la Constitución española de 1978, según el cual la eficacia de las normas de los tratados internacionales no se encuentra sujeta a su previa transformación en normas nacionales, siendo para ello suficiente su sola publicación oficial³⁶⁶. Por tanto, en España, el Acuerdo sobre los ADPIC atribuye derechos a los particulares y sus normas deben ser aplicadas por los tribunales, siempre y cuando tengan el carácter auto-ejecutivo, esto es, sean lo suficientemente claras y precisas, y no requieran de un desarrollo legal o reglamentario posterior³⁶⁷.

³⁶⁴ *Vid. idem* apdo. 46. *Vid.* también Díez Hochleitner, J. y Espósito, C., “La falta de eficacia directa...”, *ob. cit.*, p. 170, quienes al respecto señalan: “...*(omissis)* nada impide al Tribunal acudir al principio de reciprocidad en las medidas de aplicación para mantener el equilibrio con las otras partes en el acuerdo, en el entendimiento de que la búsqueda de este equilibrio procede en los casos de acuerdos que –como es el caso de los Acuerdos OMC– nuncan imponer obligaciones paritarias a las partes en un ámbito en el que están en juego importantes intereses de las mismas y que, por otra parte, no ofrece plenas garantías jurisdiccionales en relación con su observancia”.

³⁶⁵ *Vid.* Gómez Segade, José Antonio. “El acuerdo sobre los ADPIC...”, *ob. cit.*, p. 55; *Vid.* Massaguer, J. y Monteagudo, M. “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio en el Acuerdo sobre los ADPIC”, en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I* (dirigido por Iglesias, J.), CEFI, 1997, p. 154; *Vid.* Massaguer, J., “De nuevo sobre el Acuerdo sobre...”, *ob. cit.*, p. 74; *Vid.* Iglesias, J., “Disposiciones generales y principios básicos...”, *ob. cit.*, p. 121.

³⁶⁶ *Vid.* artículos 96.1 de la Constitución española y 1.5 del Código Civil Español.

³⁶⁷ *Vid.* con amplias referencias sobre la jurisprudencia española al respecto, Massaguer, J. “La protección de las invenciones de productos químicos y farmacéuticos mediante patentes solicitadas y concedidas con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC”, RDM, nº 258, octubre-diciembre, Madrid, 2005, p. 1349.

CAPITULO IV.

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES REPRESORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL FUERA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

IV.1. Artículo 10bis del Convenio de la Unión de París (CUP)

IV.1.1. Consideraciones Generales

Si se parte del principio de que la protección que dispensan las leyes nacionales en materia de propiedad industrial y competencia desleal se circunscribe al territorio del Estado que la ha concedido, es fácilmente imaginable que las controversias surgidas más allá de la frontera de ese Estado haya hecho necesaria la creación de una regulación de carácter internacional con miras a paliar esta situación. A tales efectos los Estados han venido articulando una serie de medidas para solucionar los conflictos surgidos por la ausencia de protección a nivel internacional de las indicaciones de origen geográfico. Hoy, como antaño, el intercambio comercial de mercancías constituye el eje central y pieza alrededor de la cual se crean espacios propicios para consolidar la vinculación de productos provenientes de una determinada zona geográfica con una calidad, con un “saber hacer” y con un sabor a “terruño”. Asimismo, la práctica de denominar los productos con su lugar de origen trae como consecuencia que el consumidor asocie en

su mente: producto, origen y calidad. Este escenario hizo que productores cuidadosos de la calidad de su producción, la mayoría de las veces, provenientes de países con tradición agroartesanal, ante la feroz imitación de sus productos a escala mundial, reaccionaran reclamando un marco de protección jurídico internacional.

La protección convencional internacional de las indicaciones de origen geográfico fuera del ámbito de aplicación del acuerdo sobre los ADPIC, se fundamenta principalmente en tres acuerdos multilaterales, a saber: el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP), y en dos convenios especiales que surgen basados en el artículo 19 del CUP: el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos³⁶⁸ y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional³⁶⁹.

IV.1.2. Análisis del artículo 10bis del CUP

IV.1.2.1. Nacimiento del artículo 10bis del CUP

En relación con otros acuerdos multilaterales de alcance internacional, se puede afirmar que el Convenio de la Unión de París (CUP) es el que contiene la más amplia cobertura en materia de propiedad industrial, y al mismo tiempo la más limitada protección, y es además, el primer convenio de carácter internacional que incluye expresamente una protección flexible, un estándar mínimo de protección y una cláusula general sobre competencia desleal³⁷⁰. Ciertamente el artículo 1.2 del CUP señala expresamente dentro

³⁶⁸ Aprobado y firmado en Madrid el 14 de abril de 1891

³⁶⁹ El Arreglo de Lisboa fue suscrito el 31 de octubre de 1958

³⁷⁰ Artículo 10bis 2) “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Esta es la única modalidad objeto del CUP que es definida en el cuerpo del Convenio. *Vid.* Höpperger, M. y Senftleben, M., “Protection against unfair competition at the international level –The Paris Convention, the 1996 Model provisions and current work of the World Intellectual Property Organisation”, *Law against unfair competition. Towards a new paradigm in Europe?*, ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007, p. 63.

del objeto de protección del Convenio, conjuntamente con otras modalidades de propiedad industrial, la represión contra la competencia desleal³⁷¹.

La versión primigenia del CUP carecía de una norma específica relativa a la represión contra la competencia desleal³⁷². El reconocimiento expreso de la competencia desleal dentro del sistema del CUP, surgió por primera vez durante la Conferencia de revisión de Bruselas en 1900 a través de la inclusión del artículo 10*bis*, cuyo texto en su composición original señalaba: “*Los nacionales del Convenio (artículos 2 y 3) gozarán en todos los Estados de la Unión de la protección contra la competencia desleal concedida a los nacionales*”³⁷³. Sin embargo, sobre este aspecto específico, no se impuso a los países ninguna obligación de proporcionar recursos jurídicos contra los actos de competencia desleal. Esta obligación se impuso en 1911, en la Conferencia de Washington, cuando el artículo 10*bis* se modificó como sigue: “*Todos los países contratantes se comprometen a asegurar al súbdito de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*”³⁷⁴. Cuando la “represión de la competencia desleal” pasó a formar parte del objeto de la propiedad industrial considerado en el artículo 1.2 del CUP, el principio de trato nacional del artículo 2 del CUP se amplió a la protección contra la competencia desleal.

Posteriormente, durante y en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, las prácticas desleales en el comercio proliferaron, haciéndose más cada vez más frecuentes. A ello, ha de sumarse las circunstancias de creación de nuevas empresas

³⁷¹ Artículo 1.2) “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como *la represión de la competencia desleal*”. (cursivas nuestras).

³⁷² El surgimiento del artículo 10*bis* y su desarrollo a través de las sucesivas Conferencias de revisión ha sido tomado de Ladas, S. Patents, Trademarks and related rights - National and International protection, v. III, ed. Butterwords, London, 1975, pp. 1678 y ss.

³⁷³ Con esta disposición se perseguía acabar con la discriminación existente, en algunos países, entre extranjeros y nacionales en materia de protección contra la competencia desleal, y extender, en este sentido, el principio de trato nacional del artículo 2 del CUP.

³⁷⁴ Esta modificación fue propuesta por Gran Bretaña. La propuesta británica precisó que el concepto de competencia desleal, debía hacerse extensivo a la aplicación de números, palabras, o marcas que pudieran inducir a engaño al público sobre el verdadero origen de las mercancías. Aunque esta disposición no pretendía cubrir todos los casos de competencia desleal, sino asegurar la protección en determinados casos frecuentes, fue objetada por algunas delegaciones, que temían que la enumeración de algunos casos específicos pudiera ser tomado como excluyendo a todos los demás. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1678.

destinadas a cubrir las necesidades de los mercados internos y externos perturbados por las vicisitudes de la guerra, y el nacimiento de nuevos países con su propia capacidad industrial. No es de extrañar, entonces, que en muchos países durante y al finalizar la guerra, se promulgaran nuevas leyes con el fin de reprimir los actos de competencia desleal, que como se ha dicho, se habían incrementado notablemente. En este sentido, los Tratados de Paz establecieron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para proteger los bienes producidos o manufacturados en cualquiera de las Potencias aliadas o asociadas contra toda forma de competencia desleal en las transacciones comerciales, asimismo se establecieron expresamente cuáles actos de competencia desleal debían ser reprimidos mediante embargo u otras medidas adecuadas³⁷⁵.

En este orden de ideas, con el fin de garantizar un trato más equitativo en el comercio, de conformidad con lo establecido en la Convención de la Liga de las Naciones³⁷⁶, el

³⁷⁵ *Vid. ad. ex.*, en el Tratado de Versalles en su Parte X, Cláusulas económicas, Sección Primera, Relaciones Comerciales, Capítulo III, Competencia Desleal, Artículo 274, que señala: “Alemania se compromete a tomar las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar los productos naturales o fabricados originarios de una cualquiera de las Potencias aliadas o asociadas contra toda forma de competencia desleal en las transacciones comerciales. Alemania se obliga a reprimir y prohibir mediante la aprehensión y demás procedimientos adecuados, la importación y la exportación, así como la fabricación, circulación, venta y ofrecimiento en venta en el interior, de todos los productos o mercancías que lleven, sobre sí mismos, en su envoltura inmediata o en su embalaje exterior, marcas, nombres, rótulos o signos cualesquiera que, directa o indirectamente, expresen falsas indicaciones sobre el origen, la clase, la naturaleza o las cualidades específicas de tales productos o mercancías”; y el artículo 275, que estableció “Alemania se obliga, a condición de que en esta materia se le otorgue un trato recíproco, a atenerse a las leyes, así como a las resoluciones administrativas o judiciales dictadas con sujeción a las leyes en rigor en un país aliado o asociado y debidamente notificadas a Alemania por las autoridades competentes y en que se determine o reglamente el derecho a emplear una denominación regional para los vinos o productos alcohólicos de los países a que la región pertenezca, o las condiciones en que pueda autorizarse el empleo de una denominación regional, y tanto la importación como la exportación, fabricación, circulación, venta u ofrecimiento en venta de los productos o mercancías que lleven denominaciones regionales contrarias a la ley o a las resoluciones antedichas, serán prohibidas por Alemania y reprimidas empleando las medidas prescritas en el artículo anterior”. *Vid.* “El Tratado de Versalles de 1919 y sus antecedentes”, Publicaciones del Instituto Ibero-americano de Derecho Comparado, ed. Reus, Madrid, 2ª ed., 1928, pp. 418-419. A través de los distintos Tratados de paz, esta obligación se impuso a Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. También se ha de destacar que los actos señalados en el Tratado de Versalles, no agotaba todos los casos de competencia desleal y tampoco añadía nada a la protección que ofrecía la Ley alemana contra la competencia desleal a los extranjeros, a excepción del compromiso oficial de Alemania. *Vid. idem.*, pp. 1679-1680.

³⁷⁶ *Vid.* Artículo 23 (e) de la Convención de la Liga de las Naciones que establece: “Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing or hereafter to be agreed upon, the Members of the League: ...(*omissis*) (e) will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League...(*omissis*)”. La Convención de la Liga de las Naciones puede consultarse en <http://avalon.law.yale.edu>

Comité Económico consultó a los diferentes gobiernos sobre el tema de la competencia desleal, preparó un informe que se presentó al Consejo y lo distribuyó entre los Estados miembros. Fue observado entonces que el artículo 10*bis* de la Convención de propiedad industrial de 1883-1911 no había producido, hasta ese momento, resultados prácticos, en gran parte debido a la interrupción de la legislación por la guerra, pero también en parte, debido al carácter extremadamente vago y general del compromiso, a la falta de competencia jurisdiccional internacional para hacerlo cumplir, y a la falta total de cualquier indicación detallada de las características precisas de los fraudes a los que estaba dirigido, y de recursos, legales y administrativos, necesarios para la represión. Por tales motivos, el Comité consideró la necesidad de una nueva disposición para llenar las lagunas del artículo 10*bis* del CUP. A estos fines, y a sugerencia del gobierno japonés, una reunión de expertos fue llevada a cabo en Ginebra. El texto aprobado por los expertos fue enviado a los miembros de la Liga y a los Estados miembros de la Unión Industrial³⁷⁷. La propuesta en relación con el artículo 10*bis* contenía una enumeración de algunos casos de competencia desleal y una declaración que se incluiría en el protocolo final, en el sentido de que el término "competencia desleal" no debía entenderse como limitado a los abusos particulares especificados en el artículo 10*bis*. De esta forma, en cuanto a la represión de la competencia desleal, se aprobó la resolución en la cual se proclamaba el principio de que los países contratantes se comprometían a asegurar a los "súbditos" de los demás países en sus respectivos territorios, una protección eficaz contra la competencia desleal, y además se enumeraban ilustrativamente, una serie de casos en que sanciones civiles y, en caso de fraude, sanciones penales, deberían ser previstas: los casos de los usos en el comercio de las denominaciones comerciales (nombres, empresas, montajes y embalajes de mercancías y similares) que sirven para distinguir los productos de un comerciante, fabricante o productor, y de descripciones o representaciones figurativas, o cualquier otra indicación referida al origen de un producto, siempre que tal uso tienda a producir confusión con los bienes de otra persona, o un error en cuanto al verdadero origen de la

³⁷⁷ Los expertos evaluaron el proyecto preparado por el Comité Económico. En dicho proyecto se preveía el sometimiento a la Corte de Justicia Internacional permanente de todas las diferencias que surgieran entre los países contratantes sobre la interpretación o aplicación de la Convención, que no pudieran ser resueltos por acuerdo entre ellos. Sobre este aspecto, los expertos no se pronunciaron porque entendieron que expresar una opinión sobre el asunto iba más allá de su competencia. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1681.

mercancía. Asimismo, se asimilaban a los usos anteriores, las imitaciones de las denominaciones mencionadas o las descripciones que pudieran causar confusión o error. De otra parte, se admitían como beneficiarios de estas disposiciones, cualquier persona lesionada o empresa y, en caso de acciones de cesación y acciones penales, cualquier asociación o persona que representara a la industria particular lesionada; y por último, las sanciones del artículo 9 se hacían aplicables a todos los casos de una falsa indicación de origen de los productos o la identidad del productor, fabricante o comerciante³⁷⁸.

La resolución aprobada por la mesa de expertos fue presentada en la Conferencia de La Haya en 1925, por la Oficina Internacional y la administración neerlandesa, así como por la administración británica, en forma de una enmienda al artículo 10*bis*. El texto fue aprobado como sigue:

“Los países contratantes se comprometen a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal.

En particular deberá prohibirse lo siguiente:

(1) todos los actos de tal naturaleza que creen confusión, por cualquier medio que sea, con los productos de un competidor;

(2) las aseveraciones falsas, en el curso de operaciones comerciales, de tal naturaleza que pueda desacreditar los productos de un competidor”.

Posteriormente, en la Conferencia de Londres en 1934, la Oficina Internacional propuso una sola enmienda del artículo 10*bis*, la cual consistía en extender a los establecimientos comerciales y a los servicios de un competidor, la lista de ejemplos de actos de competencia desleal que se prohibían en el tercer párrafo. De esta forma, el párrafo tercero del artículo 10*bis* fue revisado y enmendado como sigue:

³⁷⁸ Otros organismos internacionales, como la Cámara Internacional de Comercio; los grupos franceses y alemanes de la Asociación Internacional para la protección de la propiedad industrial, y la Asociación Internacional, también realizaban por su parte, esfuerzos tendentes a fortalecer las estipulaciones de la Convención, y hacer obligatoria, en los países contratantes, la represión de los casos más importantes y frecuentes de la competencia desleal. *Vid. idem.*

“Lo siguiente en particular deberá ser prohibido:

(1) todos los actos de tal naturaleza que creen confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(2) las aseveraciones falsas, en el tráfico económico, de naturaleza tal que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

En esta misma Conferencia distintas delegaciones plantearon varias enmiendas al artículo 10*bis*. La primera, sugería la modificación del punto (2) del párrafo tercero, en el sentido de que la palabra “falsas” utilizada en relación con las aseveraciones, fuera suprimida y se entendiera “que cualquier aseveración de carácter comercial para desacreditar a un competidor o los bienes” debía considerarse como un acto de competencia desleal. Esta sugerencia fue rechazada con el argumento de que la verdad no puede desacreditar. La segunda, fue propuesta de parte de Dinamarca, Francia, Noruega, Suecia y Suiza, quienes presentaron la resolución adoptada por la AIPPI³⁷⁹ en su Congreso de Londres en 1932, y plantearon que un nuevo punto 3 fuera agregado de la siguiente manera: “las aseveraciones falsas, en el tráfico económico, de una naturaleza para atraer a los clientes, que se refieran al origen, la naturaleza, la fabricación, la venta de productos o la calidad del establecimiento comercial o de las concesiones industriales”. Y, la tercera enmienda propuesta por la delegación alemana, pretendía que la publicidad comparativa en los anuncios públicos que constituyen alegaciones inexactas sobre el origen, la naturaleza, la fabricación, y otras similares, fuera prohibida. Estas dos últimas propuestas fueron rechazadas por una gran mayoría, con el argumento de que la multiplicación de los ejemplos que figuran en el artículo 10*bis* como actos constitutivos de competencia desleal podría debilitar el principio general enunciado en el párrafo segundo del artículo.

Otra propuesta de enmienda fue presentada por la delegación de los EEUU, la cual consistía en una disposición que fue incluida en la Convención Interamericana de

³⁷⁹ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.

Washington de 1929, que preveía que, “en ausencia, en un país de la Unión, de las sanciones especiales que garantizaran la eliminación de la competencia desleal, las sanciones previstas en la legislación sobre marcas o nombres comerciales serían aplicables a esos actos desleales”. La propuesta estadounidense estaba dirigida a los países que no tenían ninguna base legal para la protección contra la competencia desleal, de forma tal que los actos de competencia desleal pudieran ser suprimidos en absoluto. Por tanto, se proponía que en tales países, los actos de competencia desleal pudieran ser objeto de un recurso análogo -ante los órganos jurisdiccionales- a aquellas acciones que procedían en casos de infracción de marca o nombre comercial. La propuesta se encontró con la enérgica oposición de la delegación italiana que argumentó, que la protección de las marcas y la represión de la competencia desleal puede, en cierta medida, contemplar el mismo objeto, pero, no obstante ello, se apoyan en diferentes bases jurídicas y deben ser reguladas de manera diferente.

Por último, otra de las enmiendas propuestas surgió de la delegación húngara que sugería que se incluyera la "sustitución" como un acto de competencia desleal, y que se adicionara como un nuevo apartado del párrafo 3, en los siguientes términos: “Se debe prohibir como acto de competencia desleal: (3) La entrega de otros productos (con o sin marca) en lugar del producto de marca, sin el nombre del producto entregado, y sin que el cliente fuera advertido de esto”. De acuerdo con lo explicado por la delegación, se refería a la sustitución de un producto por uno que había sido requerido por el cliente bajo una marca determinada. La propuesta no fue aprobada.

En la Conferencia de Lisboa de 1958, la Oficina Internacional no hizo ninguna propuesta de modificación del artículo 10*bis*. No obstante ello, la delegación austriaca sometió a la Conferencia el texto de una resolución de la Cámara Internacional de Comercio para su adición como un nuevo párrafo al apartado 3. En esta propuesta se prohibía “la utilización, en el curso de operaciones comerciales, de las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error sobre la naturaleza (incluyendo el modo de fabricación), origen, calidad, utilidad, o el precio de los productos o sobre las cualidades del productor o comerciante de dichos productos”.

A esta propuesta, la delegación estadounidense, secundada por Australia, le objetó la inclusión en la disposición de la palabra "origen", argumentando que teniendo en cuenta

el significado que la palabra "origen" tenía en el marco del Arreglo de Madrid relativo a las falsas indicaciones de origen geográfico, podría dar lugar a malentendidos. En vista de ello, la palabra "origen" fue eliminada. De esta forma, se insertó como numeral tercero del párrafo tercero, lo siguiente: "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el curso de operaciones comerciales, pueda inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías".

Así, de esta manera, se configuró el artículo 10*bis* del CUP tal como se conoce en nuestros días. Los logros de las citadas Conferencias de Revisión bien podrían resumirse en la introducción de la obligación de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una "protección eficaz" contra la competencia desleal (Washington, 1911); la incorporación de una definición de lo que configura el "acto de competencia desleal" y de dos supuestos de actos desleales, referidos a la confusión y denigración, y en general de la definición del objeto de protección de la propiedad industrial (artículo 1.2), incluyendo en ella la represión contra la competencia desleal (La Haya, 1925). El tercer supuesto referido al engaño fue introducido posteriormente en la revisión de Lisboa en 1958³⁸⁰.

IV.1.2.2. Ámbito de protección del artículo 10*bis* del CUP

IV.1.2.2.1. Protección eficaz contra la competencia desleal. Primer párrafo del artículo 10*bis* del CUP

El primer apartado está formado por el antiguo texto del artículo 10*bis*, modificado en la Conferencia de Washington de 1911, en el cual se obliga a todos los países contratantes a asegurar al súbdito de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Posteriormente en la Conferencia de La Haya de 1925, se modificó así: "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una

³⁸⁰ Vid. Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 157.

protección eficaz contra la competencia desleal”³⁸¹. La obligación contenida en este apartado se traduce en que los Estados miembros tienen que asegurar a los nacionales de los “otros” países de la Unión –y a los asimilados a ellos en virtud del artículo 3- una protección eficaz contra la competencia desleal. Aun cuando la protección eficaz no es definida en el Convenio, se admite que la misma “debe implicar la concesión de inhibitorias para prohibir la realización o continuación de actos de competencia desleal, y el abono de daños y perjuicios a la parte perjudicada”³⁸². De esta forma se configura de parte de los países miembros un compromiso absoluto e incondicional, de manera que se garantiza a los extranjeros protección, estén o no domiciliados o haciendo negocios, en el país donde se reclama la protección. No obstante ello, este compromiso no obliga a los países miembros a dictar normas específicas o legislación especial sobre competencia desleal, basta con que existan las disposiciones legislativas apropiadas para garantizar la protección, *ad. ex.*, a través de normas sobre ilícitos civiles³⁸³. Asimismo, se ha de destacar que no rige condición alguna de reciprocidad de la protección, de modo que la extensión de la protección en el país donde se solicita la represión de un acto de competencia desleal se mantiene independiente de la amplitud de la protección en el país de origen³⁸⁴.

De esta forma, se pretendía establecer una legislación internacional uniforme en el ámbito de la competencia desleal, que ofreciera un mínimo de protección a las personas con derecho a los beneficios de la Convención, sin perjuicio de una mayor protección por la legislación nacional de cada país³⁸⁵.

³⁸¹ Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1682, quien hace la siguiente acotación en relación a las enmiendas hechas en la Conferencia de La Haya: “The first paragraph is made up of the old text of article 10bis, with the substitution of the words “sont tenus” for the words “s’engagent”, the former being more expressive of the idea that the contracting countries are bound to afford effective protection against unfair competition to the “ressortissants” of the Union”.

³⁸² Vid. Bogsch, A. “Primer Centenario del Convenio de París...” *ob. cit.*, p. 38.

³⁸³ Vid. Bodenhausen, G.H.C., *idem.*, quien destaca que en varias Conferencias de revisión se ha admitido que los Estados miembros no están obligados a dictar legislaciones especiales al respecto. Sobre lo mismo, *vid.* Ladas, S., p. 1686.

³⁸⁴ Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1682.

³⁸⁵ Vid. Höpferger, M. y Senftleben, M., *ob. cit.*, p. 61, quienes afirman: “Art. 10bis of the Paris Convention (PC) is the basic international norm in the field of unfair competition law”.

IV.1.2.2.2. Cláusula General: segundo párrafo del artículo 10bis del CUP

Como ha quedado advertido, el legislador unionista, insertó en el artículo 10bis una disposición de fuerte carácter corporativo, la cual constituye una cláusula general de prohibición de competencia desleal, redactada en estos términos: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Este apartado contiene una definición de competencia desleal³⁸⁶ que fue adoptada, según lo planteado por la Oficina Internacional, sobre una definición más explícita propuesta por la delegación francesa, a pesar de la oposición de algunas delegaciones que cuestionaban la utilidad de insertar en el Convenio una definición tan vaga que podría causar dificultades de aplicación. El valor de esta norma jurídica reside en la superposición de una concepción amplia y global de la competencia desleal a los supuestos de hecho particulares que se enumeran en el párrafo tercero, con lo cual el recurso a la cláusula general pasa por examinar si el acto desleal encaja o no en alguno de los tipos descritos en ese párrafo³⁸⁷.

Desde la perspectiva del derecho contra la competencia desleal, el Convenio de la Unión de París cristaliza el modelo profesional de la competencia desleal de la primera mitad del siglo XX³⁸⁸, que se caracterizaba, entre otras cosas, por la existencia de una cláusula general prohibitiva, en la que el parámetro que se utilizaba para valorar la deslealtad era que la actuación violara “los usos honestos” o “las normas de corrección” o “los buenos usos mercantiles”, con la cual se buscaba paliar solamente los supuestos de deslealtad entre empresarios en situación competitiva, bajo una concepción centrada en la tutela de las posiciones empresariales adquiridas en el mercado por los

³⁸⁶ Vid. Bodenhausen, G.H.C., *idem*, y Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1682.

³⁸⁷ Vid. Ladas, S., *idem*.

³⁸⁸ Vid. Paz-Ares, C. “Constitución económica y competencia desleal”, Anuario de Derecho Civil, 1981, p. 930, quien señala: “...(*omissis*) la óptica individualista de defensa del empresario se consagra definitivamente en el primer cuarto de siglo; es justamente entonces cuando se va percibiendo, cada vez más intensamente, la necesidad de una normativa específica sobre la materia...(*omissis*). Momento capital de esta tendencia será la revisión en La Haya de la legislación unionista de París, con la introducción del artículo 10bis, que contiene una disciplina específica sobre la competencia desleal”. Vid. Menéndez, A. La Competencia Desleal, Civitas, 1988, p. 86; Font, J., “Constitución económica y Derecho de la competencia”, Madrid, 1987, p. 92.

competidores³⁸⁹, todo lo cual se derivó de la presión ejercida por los grupos empresariales en las distintas Conferencias de revisión³⁹⁰, como ha quedado advertido.

Está claro que en el CUP, el concepto “usos honestos en materia industrial y comercial” adquiere valor normativo y configura un concepto jurídico indeterminado difícil de delimitar; no obstante ello, tiene una lógica propia cuando acompaña a otro concepto como la “competencia” que se desarrolla en el “mercado”, el cual al mismo tiempo se encuentra inexorablemente unido a una clase de sociedad con unos valores determinados. En general el CUP no ofrece directrices para llenar de contenido el concepto en el nivel internacional, la labor de exaltar sus contornos conceptuales se deja sobre todo a los legisladores y a los tribunales nacionales. Tradicionalmente, una línea es dibujada entre el concepto de prácticas honestas y de estándares éticos refiriéndose a normas leales de conducta y a la decencia en una comunidad dada³⁹¹. Por esta razón, la cláusula general ha de atenderse con valores morales formados en la sociedad civil³⁹², y corresponde al juzgador llenar de un contenido concreto este concepto jurídico indeterminado, con valores que surgen del contexto socio-económico donde se desarrolla la conducta³⁹³. De ahí que el concepto “usos honestos” difiera entre los Estados Miembros³⁹⁴, y esta diversificación es, de hecho, una de las premisas sobre las cuales se fundamenta la represión de la competencia desleal³⁹⁵. Para determinar si el

³⁸⁹ Vid. Menéndez, A. La Competencia Desleal, Civitas, 1988, p. 65 y ss., quien considera que este modelo profesional es seguido muy específicamente en el Convenio de la Unión de París.

³⁹⁰ Esta posición resulta reforzada en el artículo 10ter del CUP al legitimar activamente a las asociaciones de profesionales en las causas de competencia desleal. Vid. *idem*, p. 86.

³⁹¹ Vid. Reed, J. “Water from Kerry Spring and “honest practices”, *EIPR*, n° 26, p. 430. (429-431)

³⁹² Vid. Menéndez, A, *ob. cit.*, p.79

³⁹³ Vid. Segura, M. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Madrid, Civitas, 1995, p. 80, para quien con la cláusula general se configura una “norma de delegación, en el sentido que remite a otro tipo de ordenamiento “la moral de los negocios”, para fijar los límites de la ilicitud.

³⁹⁴ Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1691, quien al respecto señala: “... (*omissis*) the meaning of “honest usages” may not be the same in the various countries. It will be noted that the article 1382 of the French Civil Code does not refer to such a concept. The German Act against unfair competition uses the term “die guten sitten”. The term is difficult to translate into English, since there is no precise English equivalent. Perhaps the best rendering is “ethical business practices” or “fair trade practices”. But the term should be dissociated from any technical meaning that these expressions have for us. A Canadian Court pointed out with respect to the phrase “honest industrial or commercial usage in Canada” that “the existence of a usage is a question of fact which must be proven in each case until eventually it becomes so well understood that the Courts take judicial notice of it”.

³⁹⁵ Vid. Menéndez, A., p. 77, quien señala: “...(*omissis*) la cláusula general se concibe ciertamente como una norma de remisión a ordenamientos extraestatales, a los ordenamientos propios de la sociedad

acto concurrencial es contrario a los usos honestos, la autoridad judicial o administrativa deberá seguir los criterios del país donde se reclama la protección o los usos honestos establecidos en el comercio internacional.³⁹⁶ Si llega a la conclusión de que el acto que se ha presentado como desleal es contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial, estará obligado a considerar este acto como un acto de competencia desleal y a aplicar las sanciones y remedios establecidos por la legislación nacional³⁹⁷.

Esta concepción basada en valores morales y éticos puede llegar a ser considerada como imprecisa. De ahí, que se considere una mejor fórmula alinear el concepto de las prácticas leales con el objetivo de garantizar el eficaz funcionamiento de la competencia como un instrumento central de las economías de mercado³⁹⁸. La fórmula flexible de las prácticas leales en el artículo 10bis apartado 2 puede difícilmente entenderse para prevenir que los legisladores y los tribunales nacionales persigan este enfoque funcional³⁹⁹. De esta manera, los estándares de integridad y equidad en el mercado tendrían que ser derivados de la obligación de cumplir determinadas condiciones para la

civil, y muy especialmente –he aquí el matiz corporativo y profesional- a los ordenamientos de la sociedad de empresarios.”

³⁹⁶ Vid. Ascarelli, T., *ob. cit.*, p. 190.

³⁹⁷ Es de destacar que en nuestros días muchas de las legislaciones nacionales contienen una regulación más detallada sobre la cláusula general y los actos de competencia desleal. Sirva de ejemplo la legislación española. Sobre este aspecto, *vid.* Massaguer, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, 1999, p. 103, que expone: “...(omissis) la protección establecida en la Ley de Competencia Desleal es considerablemente superior a la establecida en el Convenio de la Unión de París, y entre sus respectivas cláusulas generales no puede haber contradicción: los usos honestos en materia industrial y comercial no tienen un contenido unionista propio y autónomo, que, en especial, los haga inmunes a la conversión del ilícito de deslealtad concurrencial en la infracción de normas objetivas de conducta en el mercado y, por tanto, eventualmente incompatibles con las exigencias de la buena fe”.

³⁹⁸ Vid. Höpperger, M. y Senftleben, M., *ob. cit.*, p. 64, quienes entre los autores que sostienen esta postura citan a Schünemann, in: Harte-Bavendamm & Henning-Bodewig (eds) “Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb (UWG)” (2004), at 591, notes 113-114; Ulmann, “Das Koordinatensystem des Rechts des unlauteren Wettbewerbs im Spannungsfeld von Europa und Deutschland”, 2003 GRUR 820-821; Baudenbacher, “Machtbedingte Wettbewerbsstörungen als Unlauterkeitstatbestände”, 1981 GRUR 19-29, 21-22; Löwenheim, “Suggestivwerbung, unlauterer Wettbewerb, Wettbewerbsfreiheit und Verbraucherschutz”, 1975 GRUR 99-110,, 103-104; Nordemann, “Der verständige Durchschnittsgewerbetreibende”, 1975 GRUR 625-631, 629-631; Sack, “Lauterer und leistungsgerechter Wettbewerb durch Wettbewerbsregeln”, 1975 GRUR 297-307, 301-302.

³⁹⁹ Vid. *idem*, p. 65, quienes, citando el argumento sostenido por Schünemann, *ob. cit.*, at 582, en relación a que el artículo 10bis del CUP codifica enfoques dogmáticos del siglo 19, sostienen “This argument, however, can hardly be considered compelling. The room for interpretation offered by international norms has always been used to adapt their application to actual problems and needs. Given the flexibility and openness of the wording of the article 10bis, it seems unjustified to characterise the provisions as outdated. As elaborate above, the latest change to the text of article 10bis, moreover, dates back to the 1958 Lisbon Conference and not to the late 19th century”.

protección de la competencia como una institución de una economía de libre mercado. Este punto de vista particular del concepto de "usos honestos" puede dar lugar a la reintroducción de los estándares éticos, tales como la responsabilidad personal por acciones de mercado, respeto de las necesidades de los otros participantes en el mercado, y consideración por la igualdad de derechos en el mercado⁴⁰⁰.

En el ámbito comunitario europeo se observa que la definición de diligencia profesional facilitada en el artículo 2 h) de la Directiva 2005/29/CE integra la cláusula de "prácticas honradas de mercado" con la cláusula de "usos honestos en materia industrial o comercial" del artículo 10bis.2 del Convenio de la Unión de París⁴⁰¹. Justamente es esta integración la que permite a esta norma jurídica operar eficientemente como cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, y ello es así porque ambas cláusulas constituyen conceptos abiertos, flexibles e imprecisos, condiciones propias de una cláusula general que son las que permiten su aplicación a los fines de reprimir las nuevas prácticas desleales⁴⁰².

Como es sabido, la conducta relevante para el Derecho contra la competencia desleal es todo comportamiento desleal que se realice en el mercado y con fines concurrenciales. Sobre esta cuestión no hay dudas. Ahora bien, siguiendo el "modelo profesional" instaurado en el CUP, que como ha quedado advertido, responde a una protección reforzada de los resultados de la iniciativa empresarial, surge además, la exigencia de una relación de competencia como requisito para configurar el acto de competencia

⁴⁰⁰ *Vid idem.*

⁴⁰¹ *Vid.* Massaguer, J. El nuevo derecho contra la competencia desleal..., *ob. cit.*, p. 64, quien opina: "...(*omissis*) no en vano, los términos empleados en las versiones alemana –"anständige Marktgepflogenheiten"- e inglesa –"honest market practices" del artículo 2.h) de la Directiva son los que corresponden literal o semánticamente a las respectivas versiones del artículo 10bis.2 del CUP), que es el criterio al que se ha asociado el llamado modelo corporativo de la represión de la competencia desleal. E integra, por otra parte, una cláusula de "buena fe", que en el ámbito de los Estados miembros conecta precisamente con la cláusula de "exigencias de la buena fe" del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal y, a través de esta norma, con el artículo 2 de la Ley federal suiza contra la competencia desleal...y en general, con la evolución que en su finalidad y sentido adquirió, por obra de la jurisprudencia, la cláusula de los buenos oficios de la vieja Gesetz gegen den Unlauteren Wettberb alemana de 1909 durante sus casi cien años de vigencia".

⁴⁰² *Vid.* Fernández Novoa, C. "La Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales", Diario La Ley, nº 6408, 26 de enero de 2006, ref. D-24, p.1337.

desleal⁴⁰³. Esta interpretación parece seguirse de la continua referencia del artículo 10*bis* a los actos de competencia (o de un competidor), la cual se hace en el párrafo 2) contenido de la definición general de actos de competencia desleal y reaparece en los casos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 3), en los que el establecimiento, los productos o actividades industriales o comerciales "de un competidor" son fundamentales para configurar el supuesto de hecho.

Sin embargo, bajo la cláusula general, se entiende que los Estados miembros pueden valorar aquellos actos realizados en el mercado sin que exista una relación de competencia entre el competidor desleal y los competidores afectados, esto es, pueden extender la noción de actos de competencia desleal a actos que no son competitivos en sentido estricto, que no se cometen dentro de la misma rama de la industria o del comercio, pero con los cuales se aprovecharía indebidamente una reputación establecida en otra rama de la industria o del comercio y, por lo tanto, se debilitaría esa reputación⁴⁰⁴.

Otro aspecto a resaltar del artículo 10*bis* es que al sancionar el legislador unionista como desleales "los actos contrarios a los usos honestos", e ilustrando el concepto con la referencia a "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"; y "las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"; estructuró la disciplina de la competencia desleal sin referencia a culpa, dolo o verificación efectiva del daño, como un ilícito de peligro.

Con la formulación de una cláusula general, se deja por sentado que los supuestos de hecho establecidos en el párrafo tercero constituyen sólo algunos aspectos de la competencia desleal a los que se llegó de común acuerdo por los países contratantes y que la competencia debe estar regida en los ordenamientos jurídicos nacionales por el

⁴⁰³ Vid. Menéndez, A., *ob. cit.*, p. 81, quien al respecto señala: "...(*omissis*) la disciplina de la competencia desleal, al menos tal como es entendida en el "modelo profesional", gobierna las conductas concurrenciales entre sujetos competidores, pero no tiene a su cargo el control general del comportamiento de los sujetos económicos en el mercado".

⁴⁰⁴ Vid. Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 158, también en este sentido *vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1687.

principio general de que todas las prácticas abusivas en materia comercial e industrial debe ser reprimidas como actos de competencia desleal⁴⁰⁵.

IV.1.2.2.3. Los casos especiales del tercer párrafo del artículo 10bis del CUP

Hoy día, los distintos ilícitos que se aglutinan en la disciplina de la competencia desleal, atienden a diferentes grupos de intereses protegidos por la legislación represora de los actos de competencia desleal, es decir, los actos desleales pueden ir dirigidos contra los intereses de los competidores, contra los intereses de los consumidores y contra el mercado. Siguiendo la concepción “profesional” de la disciplina, bajo la que se concibió el Convenio de la Unión de París, los supuestos de hecho recogidos en los numerales 1. y 2. del párrafo 3), atienden a los actos desleales dirigidos contra los competidores. Dentro de esta categoría se encuadran los que tienden a crear confusión entre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y los que tienden a causar lesiones a un competidor y quitarle la clientela por medios distintos de la creación de confusión, donde se incluyen actos que tienden a desacreditar o menospreciar a un competidor, sus empresas, sus servicios o sus bienes. Cada una de estas grandes categorías, a su vez, incluye una variedad de actos de competencia desleal. Los que tienden a crear confusión son de variedad ilimitada. El artículo 10bis de la Convención en su párrafo 3) numeral 1. pretende ser exhaustivo sobre toda la gama de tales actos. La segunda categoría de actos que causan perjuicios al competidor por medios distintos de los que causan la confusión es también de gran extensión. En relación con esta categoría, se observa que el artículo 10bis en el párrafo 3 numeral 2. sólo se ocupa de las aseveraciones o alegaciones falsas que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Consideración aparte merece el numeral tercero del párrafo 3), el cual se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. La introducción de este aparte se

⁴⁰⁵ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.* p. 1683, quien señala: “This idea is reinforced by the word “notammend” (in particular) of the third paragraph, which means that the acts enumerated therein are only some, not all, that should be prohibited”.

sucedió, como ha quedado señalado, durante la Conferencia de revisión de Lisboa en 1958. Aun cuando, el legislador unionista haga en este apartado referencia expresa al público, entiéndase el consumidor, su protección sigue el criterio profesional o corporativista⁴⁰⁶. Se puede incluir en este numeral cualquier acto de un agente económico que tienda, a través de denominaciones o indicaciones comerciales falsas engañar al público e inducirle a creer que están comprando un producto de cierta clase, cuando en realidad está adquiriendo un producto absolutamente diferente. El artículo 10bis en el numeral 3 del párrafo 3) emerge para cubrir una categoría suficientemente amplia de denominaciones o indicaciones comerciales que inducen a error al consumidor.

Los casos citados en el párrafo 3) del artículo 10bis se refieren a actos de competencia desleal que, en particular, quedan prohibidos en el ámbito nacional. La enumeración no conlleva la obligación de promulgar una legislación nacional específica y además, aunque un acto pueda estar fuera de las disposiciones específicas del párrafo 3) del artículo 10bis, tal acto aún puede ser prohibido por la cláusula general del párrafo 2).

IV.1.2.2.3.a. Protección de la competencia confusoria artículo 10bis 3) 1.

Siguiendo claramente la orientación profesional protectora de los intereses empresariales, el legislador unionista tipificó singularmente como desleal cualquier acto

⁴⁰⁶ Vid. Menéndez, A., *ob. cit.*, p. 87, quien al respecto afirma: “...(*omissis*) la introducción de esta norma no supone –como algún autor ha pensado– una reorientación de la disciplina corporativa y su apertura hacia la tutela de los intereses colectivos del consumo. La apelación que hace el precepto al consumidor (“al público”) no significa que se le atribuya a éste el papel de portador de un interés directamente protegido, sino que desempeña el papel más modesto de ofrecer el índice de “insinceridad” de la *reclame*, en cuanto sujeto último de toda actividad económica. En realidad, pues, la referencia a la idoneidad al acto “para inducir al público a error” no tiene otro significado que el de describir completamente el supuesto de hecho contemplado por la norma, permaneciendo fuera de la previsión normativa la *directa* tutela del consumidor”. (El autor al que hace referencia es Santagata, *Concorrenza Sleale e interessi protetti*, Napoli, 1975, p. 19 y ss.) En contra *vid.* Höpperger, M. y Senfleben, M., *ob. cit.*, p. 67, quienes al respecto opinan: “The insertion of the third example, dealing with the misleading of the public as to the nature or other characteristics of goods, however, testifies to a departure from the confinement to the interests of competitors at the 1958 Lisbon Conference. It offers a gateway for lending weight to the protection of consumers. As the examples in the article 10bis para. 3 concern acts which, in particular, are to be regarded as acts of unfair competition, they illustrate the scope of the general clause laid down in art 10bis para. 2. Accordingly, it appears consistent to interpret the general definition in art 10bis para. 2 not only in the light of the objective to protect the interest of competitors (examples 1 and 2 of art. 10bis para. 3), but also with a view to ensuring consumer protection (example 3)”.

capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. En el ámbito concurrencial, el acto de confusión se caracteriza por ser un acto que vulnera el interés de diferenciación que existe entre los competidores. En este sentido, el acto de confusión es aquel que dificulta la identificación o la diferenciación de un empresario, de sus productos o prestaciones, o en general, de su establecimiento mercantil, por conllevar el riesgo de que el consumidor o usuario lo asocie con la actividad, prestaciones o establecimiento de otro competidor⁴⁰⁷. De ahí que la supresión del riesgo de confusión entre dos empresas, sus productos, y sus actividades, sea uno de los objetivos más importantes de la legislación represora de la competencia desleal. La confusión es el medio por el que un competidor, literalmente quita clientes a una empresa y le sustrae su goodwill, a través del empleo de medios de identificación ajenos induciendo al consumidor a tomar una actividad, prestaciones o establecimiento por otros, o lo induce a considerar que la actividad, prestaciones o establecimiento tiene una procedencia empresarial distinta a la real, o incluso lo puede llevar a creer que entre la persona que usa el signo en cuestión y otra existen unos vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan tal empleo, de tal forma patrocinado por su titular⁴⁰⁸.

Cuando este apartado fue agregado a las disposiciones del artículo 10*bis* en la Conferencia de La Haya, se sostuvo con claridad y constancia -en el Acta de la Conferencia-, que los “medios” mencionados (“por cualquier medio que sea”) a través de los cuales se constituía la confusión comprendía: “las marcas, los nombres comerciales, registrados o no, nombres de casas comerciales, los títulos de los impresos, estructura o forma de los bienes a partir de los paquetes o envases, signos de tiendas, en resumen, todos los signos empleados por el fabricante o comerciante para distinguir su actividad y su mercancía de la de sus competidores y también las alegaciones relativas al origen de los productos o mercancías”⁴⁰⁹. Se propuso en la Conferencia que algunos ejemplos de tales medios que producen la confusión fueran enumerados específicamente

⁴⁰⁷ Vid. Alonso, R. “Actos de confusión” en *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995, p. 84.

⁴⁰⁸ Vid. Massaguer, J. *Comentario a la ley de competencia desleal*, *ob. cit.*, pp. 166 y ss.

⁴⁰⁹ Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1706-1707.

en el artículo 10*bis*. El Comité Especial sobre el artículo 10*bis* desaconsejó esta lista por la probabilidad de que diera lugar a interpretaciones restrictivas⁴¹⁰. Asimismo se ha de destacar que las palabras "por cualquier medio que sea" que se utilizan en la disposición, no exige ningún requisito relativo a la intención de confundir o engañar. La disposición está orientada únicamente por el acontecimiento de riesgo de confusión, prohibiéndolo, independientemente de si es causado por fraude o no⁴¹¹.

De igual manera, el párrafo 3) numeral 1. del artículo 10*bis* del CUP se refiere a actos que pueden crear confusión, no sólo con los productos de un competidor, sino también con el establecimiento o las actividades de un competidor. Así la confusión sobre el origen o el patrocinio, en sentido amplio, que constituyen un intento de apropiación del goodwill de los negocios del competidor, está cubierta por la presente disposición.

En la categoría de actos que crean confusión prevista en este el numeral 1., también se incluyen los actos relacionados con la copia o la imitación de los diversos aspectos de un producto o un establecimiento, distintos de la marca comercial registrada. Se entiende que se protegen, en ausencia de legislación específica, por la ley de competencia desleal, los nombres comerciales y otras denominaciones comerciales. Este es el caso de muchos países donde la legislación sobre competencia desleal abarca también a nombres formales, tales como denominaciones de fantasía, componentes característicos o abreviaturas de los nombres comerciales, marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento no inscritos, las denominaciones sociales o cualquier otro medio de identificación de una empresa que son considerados como símbolos de toda su

⁴¹⁰ La delegación belga hizo una reserva en relación con el amplio alcance de la palabra "medio" por la confusión que puede crear, puesto que en ese momento, bajo la ley belga de signos distintivos sólo disfrutaban de la protección prevista por la ley, los signos que pueden ser registrados como marcas comerciales. En consecuencia, los signos registrables, sin estar registrados, no podían ser protegidos por la ley de competencia desleal. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1706-1707. Hoy día, Bélgica cuenta con una ley que regula expresamente la competencia desleal, de 6 de abril de 2010, la "Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur", la cual puede consultarse en www.wipo.int/clea.

⁴¹¹ La delegación italiana en la Conferencia de La Haya quiso restringir la disposición a los casos en que los actos de confusión se realizaban sólo con el fin de despojar del goodwill a los negocios de un competidor. Se argumentó, sin embargo, que el solo hecho de tal confusión constituye un estado de cosas contrarias a los usos honestos en el comercio, y que los actos de competencia desleal, aun realizada de buena fe, llegan a ser ilegales desde el momento en que el delincuente persiste en hacerlos con el conocimiento de la confusión. Sin embargo, fue entendido en la Conferencia que los recursos que se concedieran en los casos de actos de confusión de buena fe, se determinarían por la legislación nacional de cada país. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1709.

actividad económica. Del mismo modo, la legislación sobre competencia desleal es también en muchos países, en ausencia de cualquier disposición en la ley de marcas que amplíe el alcance de la protección de marcas registradas para abarcar cualquier confusión sobre el origen en sentido amplio, el fundamento de la protección de las marcas renombradas. De ahí que los actos de confusión sean de los actos desleales que mantienen una estrecha relación con los “signos distintivos” utilizados por los empresarios para diferenciar su actividad de la que desarrollan sus competidores⁴¹².

Según se ha visto, dentro de la protección por confusión entra también la protección contra la imitación desleal. Al igual que el acto de confusión, el acto de imitación desleal se caracteriza por ser un acto que vulnera el interés de diferenciación que existe entre los competidores. Cabe observar que en el momento de valoración de deslealtad del acto de imitación, debe tenerse presente que existe la libertad de imitación, la cual opera como un factor de dinamización del mercado, esto es, la libertad de iniciativas y de prestaciones empresariales, con la limitación de que la prestación empresarial imitada se encuentre amparada por un derecho de exclusiva. En este caso, la legislación aplicable será, a título principal, la ley que ampare al derecho de exclusiva transgredido, fuera de ello, y como legislación complementaria (nunca sustitutiva) queda el recurso a las normas represoras de la competencia desleal. Por ello, en sede de competencia desleal, este principio de libre imitación se encuentra limitado cuando la imitación sea idónea para generar confusión por parte de los consumidores o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de modo tal que, aunque no exista un derecho de exclusiva, si se perjudican los intereses de los consumidores o de los empresarios competidores, la imitación puede atacarse por desleal⁴¹³. La acción por competencia desleal permite la tutela contra las imitaciones de creaciones técnicas o

⁴¹² Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1708. Vid. también, *ad. ex.*, en el derecho español, los “Grupos de casos” que señala Massaguer, J., Comentario a la ley de competencia desleal, Civitas, Madrid, 1999, pp. 178-211.

⁴¹³ Al respecto, Massaguer, J., Comentario a la Ley..., *ob. cit.*, señala: “...(*omissis*) la imitación no se sanciona como acto de competencia desleal *per se* (a lo que habría llevado la sola consideración e incluso con probabilidad la consideración principal de los intereses de los competidores) sino sólo la imitación que, atendidas determinadas circunstancias, resulta ser ineficiente, aquella cuya contribución al progreso técnico o estético o a la dinamización del mercado queda enjugada por otros efectos anticompetitivos o, si se prefiere, por la producción de efectos colaterales inaceptables sobre los consumidores o sobre los competidores (como el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena o la obstaculización) y aquella otra que, por la forma en que se realiza, no contribuye al progreso técnico ni dinamiza el mercado, sino que sencillamente ahoga la iniciativa ajena”.

estéticas, que no han podido ser objeto de un derecho de exclusiva o que han dejado de gozar de esa protección exclusiva, y que sean indicativas de una determinada procedencia empresarial. Es claro que la protección no se dispensa a cualquier clase de prestación, la prestación imitada debe tener ciertos atributos que se condensan en singularidad competitiva, peculiaridad y originalidad⁴¹⁴, además, como ya se advirtió, debe gozar de asentamiento o implantación en el tráfico mercantil⁴¹⁵. Otro presupuesto indispensable del acto de imitación desleal es la evitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento de la reputación, es decir, está permitido el riesgo de asociación o el aprovechamiento de la reputación en aquellos supuestos en que no puede ser evitado. La imitación desleal que comporta la explotación o aprovechamiento de la reputación ajena, se produce cuando se penetra un sector del mercado distinto del sector original, creando en dicho segmento una demanda específica, que aunque reconoce la imitación se adhiere a la oferta sobre la base de su prestigio o fama, configurándose así un acto parasitario y obstaculizando el normal desenvolvimiento de la actividad del tercero imitado en el mercado⁴¹⁶.

IV.1.2.2.3.b. Protección del descrédito artículo 10*bis* 3) 2.

La competencia desleal se lleva a cabo no sólo por los actos que buscan apropiarse indebidamente del goodwill de otro competidor, creando una confusión entre los negocios o productos con los de otro, sino también por lesión o menoscabo de la reputación de otro competidor, sus negocios o bienes. Por supuesto, esta lesión o menoscabo sirve indirectamente con el mismo fin de desviar la clientela de un competidor en beneficio propio. De ahí que se afirme que los actos de denigración son aquellos actos de competencia que vulneran el interés a la reputación de la actividad empresarial, de las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un

⁴¹⁴ Lema, C. y Gómez, J. “Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena” Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995, p. 60. La singularidad competitiva se traduce en la presencia en la prestación original de rasgos diferenciales que la distinguen suficientemente de otras de la misma naturaleza. *Vid.* Fernández, J., *ob. cit.*, p. 358.

⁴¹⁵ Esto es, permanencia y reconocimiento en el mercado por tiempo y con cuota significativa en el segmento del mismo al que pertenece. *Vid.* Fernández, J., *ob. cit.*, p. 358.

⁴¹⁶ *Vid.* Massaguer, J. Comentario a la ley..., *ob. cit.*, p.356.

competidor⁴¹⁷. En la Conferencia de La Haya fue posible llegar a un acuerdo para cubrir esta clase de perjuicio al goodwill, considerado como uno de los más importantes desde el punto de vista del comercio internacional.

En los actos de denigración, la deslealtad recae por una parte en el competidor o competidores, pues le impide o dificulta el ejercicio de la actividad profesional privándole de las ventajas competitivas de que dispone, como es su reputación, y por otra parte, sobre los consumidores, puesto que la denigración elimina o dificulta la racional formación de preferencias y toma de decisiones, lo que finalmente imposibilita a los agentes económicos que concurren en el mercado obtener el éxito basado en la eficiencia de sus propias prestaciones. De esta forma, se consideran como actos de denigración desleales los idóneos para ocasionar el descrédito del competidor o de los competidores (o de los productos del competidor o de los competidores) porque conllevan un menoscabo en el crédito, contienen noticias o afirmaciones que no son exactas o verdaderas, y que además, no son pertinentes, esto es, que no se refieren a aspectos adecuados para influir en la formación de las preferencias y en la toma de decisiones de los consumidores⁴¹⁸. En resumen, existirá acto de denigración, siempre que existan o se difundan manifestaciones que sean aptas para desacreditar a un competidor, esto es, con suficiente alcance denigratorio objetivo sustituyendo el empresario interesado al público, al formular ese juicio sobre otro empresario, que el público debe estar en condiciones de formular⁴¹⁹.

Tal lesión o menoscabo del goodwill de un competidor puede llevarse a cabo a través de una gran variedad de actos desleales, tales como la denigración, la inducción por incumplimiento de contrato, el boicot, la corrupción de los empleados de un competidor, el soborno comercial, la publicidad engañosa, la publicidad comparativa, la

⁴¹⁷ Vid. Massaguer, J., *ob. cit.*, p 291, para quien: "... (omissis) la protección de la reputación se explica por cuanto tiene de necesario para asegurar la funcionalidad de la competencia económica: para asegurar que el éxito de los agentes económicos profesionales se basa en la eficiencia de sus prestaciones y que las elecciones de los consumidores son racionalmente adoptadas".

⁴¹⁸ Vid. *idem*, p. 300, quien señala: "... (omissis) las manifestaciones aptas para menoscabar el crédito de tercero no son desleales si son "exactas, verdaderas y pertinentes"...(omissis), con lo que se tolera el menoscabo del crédito en el mercado si está cubierto por la *exceptio veritatis* y, además, es pertinente.

⁴¹⁹ En directa relación con la impertinencia se halla la publicidad de tono estrictamente personal, es decir, aquella que tiene por objeto circunstancias estrictamente personales del competidor, como la nacionalidad, creencias, ideología, etc.

apropiación falsa de méritos o premios, el uso no autorizado o la divulgación de secretos comerciales y las relaciones comerciales confidenciales. El párrafo 3) del artículo 10*bis* ilustra en el listado ciertas clases de actos que están prohibidos, que tienen que ver con esta amplia categoría de actos perjudiciales, pero destaca sólo una especie de estos en el apartado 2., cuando señala: “3) En particular deberán prohibirse: ...2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. A través de este segundo supuesto del párrafo 3 del artículo 10*bis* pueden desarrollarse también soluciones nacionales para los actos desleales de publicidad comparativa, sin olvidar la posibilidad de recurrir siempre que sea necesario a la cláusula general del párrafo 2, lo que hace a esta estructura legislativa flexible, internacionalmente adecuada⁴²⁰.

Desde el punto de vista subjetivo, no parece necesario el carácter tendencioso de la manifestación o su presentación despreciativa, ínsitamente se entiende que es así, precisamente, por la posición del competidor y por la influencia sugestiva que siempre depara una referencia denigratoria cuando es difundida en el campo concurrencial. Con todo, para que el acto sea denigratorio es preciso que sea idóneo para provocar el descrédito a un competidor determinado o a los competidores (o, respectivamente, a la empresa, los productos, etc., de un competidor o competidores), es decir, en los actos de denigración lo que tiene importancia es la idoneidad del acto para alcanzar determinados efectos (en este caso, el descrédito del competidor o la denigración de sus productos), independientemente de la consecución del efecto mismo. Sobre este aspecto, y en bajo la tutela del artículo 10*bis* del CUP se prohíben las alegaciones "falsas" que pueden causar descrédito. De ello se desprende que las alegaciones verdaderas no están prohibidas⁴²¹.

⁴²⁰ Vid. Höpperger, M. y Senfleben, M., *ob. cit.*, p. 64, quienes al respecto señalan: “In view of developments in the field, such as EC harmonisation initiatives, this flexible international framework seems adequate. It leaves sufficient room for future developments –including a potential trend towards strengthening the influence of constitutional guarantees, such as freedom of commercial speech”.

⁴²¹ Vid. Ladas, S. *ob. cit.*, p. 1726, quien al hacer referencia a una decisión de la Corte Federal alemana señala: “But even truth may be excessively stated in the purpose of inflicting damage disproportionate to the fact alleged; in such case the general rule of the second paragraph of article 10*bis* may be invoked”. Vid. Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 160, quien refiere que en la Conferencia de revisión de Londres: “Se ha dejado a la legislación interna o a la jurisprudencia de cada país el decidir si las

Asimismo se requiere una efectiva divulgación a un número indeterminado o, al menos, significativo de personas, lo que normalmente se alcanza con el recurso a medios de publicidad o a la prensa, razón por la cual se excluye la idoneidad de las apreciaciones denigratorias para ocasionar daño cuando se hubieran expresado en coloquios particulares. El artículo 10*bis* también exige que las falsas alegaciones se prohíban si tienen por finalidad desacreditar el establecimiento, los bienes o la actividad industrial o comercial de otro competidor. Por lo tanto, las alegaciones de tal naturaleza destinadas a desacreditar a un competidor a título personal no están cubiertas por esta disposición. Esto puede implicar responsabilidad extracontractual civil y/o penal por difamación o injuria. No obstante ello, ciertas alegaciones directas a la persona del competidor también pueden efectivamente alcanzar su negocio, *ad. ex.*, una alegación relativa a la reputación comercial de un competidor o su honestidad en los negocios⁴²². Tampoco están cubiertas por este numeral las indicaciones falsas hechas en relación a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. Estas últimas encuentran amparo bajo la fórmula del artículo 10 del CUP.

Es oportuno precisar, que las aseveraciones falsas hechas para desacreditar el establecimiento de un competidor o sus productos o servicios pueden ser directas o indirectas. Un descrédito directo, *ad ex*, es una afirmación de que el establecimiento de un competidor o sus productos o servicios son de calidades inferiores o no aptas o inadecuadas para el uso destinado, o una declaración de que los productos del competidor o servicios han dado lugar a lesiones o accidentes. El descrédito puede ser verbal, por escrito, en la publicidad o por denuncia a las autoridades. Por otro lado, el descrédito indirecto sería una “comparación” insidiosa de productos en cuanto a calidad, precio u otras condiciones de venta⁴²³. Estos actos desleales de comparación, son actos de competencia que bien pueden estar dirigidos a vulnerar el interés a la diferenciación, el interés a la información o el interés a la reputación del empresario competidor. Y ello es así porque la finalidad de la comparación es justamente “comparar” las características de las propias prestaciones y resaltar su superioridad en relación con las del tercero, lo

aseveraciones que desacreditan pero que no son estrictamente inexactas pueden constituir también actos de competencia desleal, y en qué circunstancias”.

⁴²² *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, pp. 1726-1727.

⁴²³ *Vid. idem.*

que, en principio, es lícito, si la comparación se hace sujeta al cumplimiento de determinados requisitos o condiciones previas de licitud⁴²⁴, sin olvidar que todos los extremos de la comparación siempre han de ser conformes con el ordenamiento represor de la competencia desleal, no sólo con la cláusula general sino también con el resto de actos desleales, por tanto no ha de ser engañosa o denigratoria, no debe llevar a confundir ni estar dirigida a aprovecharse de la reputación ajena.

Por tanto, se consideran prohibidas, por desleales, las referencias comparativas que aludan explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor, que no se encuentren sujetas a las condiciones previas de licitud, y no es preciso añadir que la importancia de estas condiciones está, de todas maneras, subordinada a una valoración de todas las circunstancias del caso concreto, única y decisiva a efectos de establecer la idoneidad del acto para ser calificado como un acto de comparación desleal. En relación con el objeto de comparación, la asimilación ha de tener por objeto bienes o servicios que tengan la misma finalidad o satisfagan las mismas necesidades, es decir, la comparación ha de recaer sobre bienes o servicios que sean similares o afines⁴²⁵. Por su parte, en lo relativo a la selección de los bienes o servicios que soportaran el juicio de comparación, parece admisible que la comparación se establezca sólo con los bienes o servicios de un tercer competidor. En relación con los extremos de la comparación, la misma debe contrastar, de modo objetivo, una o más características⁴²⁶ esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes y servicios que son objeto del acto de comparación, entre los que podrá incluirse el precio. Los aspectos comparados deben estar relacionados con la finalidad que tienen o las

⁴²⁴ Cuando la comparación se hace a través de la publicidad comparativa, bien puede señalarse que la misma debe cumplir con dos condiciones: veracidad y objetividad de la publicidad, condiciones éstas que hacen que un anuncio comparativo concreto pueda o no calificarse de desleal. *Vid.* Fernández Novoa, C. “La Publicidad Comparativa”, *Estudios de Derecho de la Publicidad*, USC, 1989, p. 231.

⁴²⁵ En relación con la publicidad comparativa hay que decir que se considera desleal la publicidad comparativa que verse sobre bienes o servicios distintos a aquél con el que se lleva a cabo el acto de comparación, así como sobre objetos distintos a los bienes y servicios, *ad. ex.*, la publicidad comparativa que se refiera directamente a las personas de los competidores, a sus actividades e iniciativas. *Vid.* Massaguer, J., “La publicidad comparativa”, *ADI*, T. XXV, 2004-2005, p. 207.

⁴²⁶ *Vid.* Massaguer, J. “La publicidad comparativa”, *ob cit.*, p. 210, para quien “por característica debe entenderse no sólo todo aquel factor directamente relacionado con el bien o servicio al que se refiere la comparación, sino también las condiciones en que se ofrece (como el precio, el aplazamiento de pago del precio, el plazo o lugar de entrega, el ofrecimiento de primas y otras ventajas promocionales... (*omissis*)).

necesidades que satisfacen los bienes o servicios comparados, es decir, la naturaleza y utilidad de los bienes y servicios comparados. El propósito de esta exigencia es justamente evitar comparaciones referidas a aspectos accidentales, accesorios e irrelevantes que nada aportan a la decisión de compra del consumidor. Las características comparadas deben ser adecuadas para influir razonablemente, o ser tomadas en cuenta por el consumidor para determinar su decisión de compra, de donde se sigue la exigencia de la pertinencia de las características que se comparan como requisito de licitud de la comparación. Si las características comparadas no tienen justificación alguna en relación con los bienes o servicios de los terceros, sujetos a la comparación, se considerará desleal por impertinente⁴²⁷.

Asimismo, la licitud de la comparación objetiva de una o más características además de requerir las condiciones de esencialidad y pertinencia, exige la veracidad de la confrontación, lo que significa que la comparación ha de referirse a extremos objetivamente comprobables y demostrables. En consecuencia, no habrá deslealtad cuando la comparación verse sobre extremos objetivamente comprobables y demostrables, salvo que, aún concurriendo estas condiciones, en el acto de comparación se denigre al competidor o se engañe al consumidor.

Del mismo modo, el recurso a la publicidad por parte de los competidores, permite materializar el acto de comparación, de ahí que la publicidad comparativa se haya definido como “una práctica publicitaria consistente en la confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimientos propios con la actividad, prestaciones o establecimientos de un tercero, hecha precisamente con el objeto de resaltar, de forma directa o indirecta, la primacía o la mayor conveniencia de la propia oferta sobre la del tercero o de los terceros afectados por la confrontación”⁴²⁸. Por tratarse de una práctica lícita siempre que se realice sujeta a las condiciones de veracidad y objetividad de la información suministrada, la publicidad comparativa ha de tener en consideración además, que la comparación no induzca a confusión, engaño, sea denigrante, se

⁴²⁷ *Vid.* Lema Devesa, C. “La Publicidad Comparativa” en Problemas jurídicos de la publicidad, Estudios jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, ed. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 450.

⁴²⁸ Fernández Novoa, C. “La publicidad Comparativa”, ADI, 1977, p. 25.

aproveche indebidamente de la reputación ajena o, que en general, constituya un acto contrario a la cláusula general⁴²⁹.

De igual forma se ha de destacar, que el acto desleal que consiste en la “explotación de la reputación ajena”, puede llevarse a cabo a través de actos de comparación dirigidos a vulnerar el interés a la reputación, al prestigio o a la buena consideración alcanzada por un competidor en el mercado. Comprende todos los actos directos o indirectos, destinados a establecer en la mente de los consumidores una relación con otro u otros competidores a fin de aprovecharse indebidamente de la reputación y prestigio conquistados por ese otro competidor en el mercado. En consecuencia, la razón de la deslealtad reside en el recurso a la fama o reputación ajenas para presentar la propia oferta en el mercado y atraer así a la clientela.

IV.1.2.2.3.c. Protección de las indicaciones engañosas artículo 10*bis* 3)3.

Después de la Conferencia de revisión de Lisboa, el artículo 10*bis*, en el numeral 3, del párrafo 3, asumió una nueva categoría de actos desleales que están prohibidos. De esta forma se estableció: “3) En particular deberán prohibirse: ...3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Esta categoría de actos, que son distintos de los dos anteriores establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 3, está directamente relacionada con el engaño de la opinión pública, es decir, de los consumidores, en lugar de estar dirigida a proteger directamente el goodwill de los competidores. Es cierto que un comerciante que engaña a la opinión pública a través de alegaciones relativas a la naturaleza o características de sus productos lo hace con el fin de atraer clientes a sus productos, de tal modo que puede desviar la clientela de sus competidores. Sin embargo, en este supuesto el daño directo e inmediato está dirigido al público consumidor. Asimismo, se ha de tener en consideración que este supuesto del artículo 10*bis* no se limita a indicaciones o aseveraciones "falsas", de tal modo que, en el momento de enjuiciar la deslealtad del

⁴²⁹ Vid. artículo 4 de la Directiva 2006/114/CE

acto, es irrelevante si hubo buena fe o mala fe del comerciante en la utilización de la alegación o de la indicación engañosa. La prueba tiene un carácter objetivo: si la alegación o indicación puede o no inducir a error al público⁴³⁰. De igual forma, como ha quedado advertido, el numeral 3. del párrafo 3) del artículo 10*bis* no se refiere a aseveraciones o indicaciones engañosas sobre la procedencia de los productos, ni sobre la identidad del productor, su establecimiento o sus actividades industriales o comerciales. Si se llegaren a producir actos de engaño sobre estos aspectos se juzgaran sobre la base del artículo 10 o de la cláusula general del párrafo 2)⁴³¹.

Los actos de engaño son actos de competencia que vulneran el interés a la información sobre los productos o servicios de un competidor y que, sobre la base de un error, determinan la voluntad de contratar del consumidor. De ahí que se considerará acto de engaño cualquier tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que puede influir en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones en el mercado⁴³². Por lo tanto, la deslealtad radica tanto en la no veracidad (indicaciones inexactas o falsas) o en la omisión de la información verdadera suministrada por el empresario y que es susceptible de inducir a error a los consumidores, así como en la difusión de información veraz sobre la naturaleza, las características o la calidad de un producto, pero que a la vista de las circunstancias de

⁴³⁰ La propuesta de la Cámara Internacional de Comercio que condujo a la adopción de esta disposición también incluyó el engaño con respecto a "las cualidades del productor o comerciante de dichos bienes". Esta sería más bien la forma de una publicidad falsa y no se incluyó en el texto adoptado por la Conferencia. Por lo tanto, una única declaración engañosa sobre los productos y no sobre los productores o comerciantes está implicada en esta disposición. La propuesta también incluía información engañosa sobre la calidad, precio, o el origen de las mercancías. La Conferencia excluyó "calidad" y "precio". Estos fueron omitidos por el Comité especial encargado de Lisboa con la redacción de esta disposición, y la palabra "características" fue sustituida; presumiblemente la asunción de este término es suficientemente amplia para incluir la calidad y precio. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.* p. 1733.

⁴³¹ *Vid.* Bodenhausen, G.H.C., *ob. cit.*, p. 160, quien en referencia a la decisión tomada en la Conferencia de revisión de Lisboa, apunta: "...(*omissis*) en la medida en que no estén comprendidos en el artículo 10*bis* del Convenio, las legislaciones nacionales o la jurisprudencia determinarán si son actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial y si, por esta razón, tienen que ser considerados como actos de competencia desleal".

⁴³² Para Massaguer, J., Comentario a la ley..., *ob. cit.*, p. 218.

hecho, y no obstante su corrección y exactitud objetiva, puede inducir a error sobre los datos objeto de la información⁴³³.

Asimismo, para que el engaño pueda ser considerado acto desleal ha de ser exteriorizado, es decir, que efectivamente sea comunicado y percibido por la clientela⁴³⁴; además ha de referirse al sujeto cuyas prestaciones se promocionan, esto es, a su actividad, prestaciones o establecimiento, las cuales se tratan de asegurar en el mercado; y por último, ha de ser apto para soportar un juicio de veracidad que permita determinar la existencia del error, es decir, la divergencia entre lo declarado y la realidad⁴³⁵.

El paradigma del engaño utilizado por los competidores se materializa en la publicidad engañosa, esto es, aquella publicidad que induzca a error o pueda inducir a error al destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje, de la información que transmite el mensaje publicitario o de la omisión de información en el mensaje publicitario. Es precisamente ese carácter engañoso, -rasgo esencial de esta clase de publicidad- el que determina el comportamiento económico del consumidor al que va dirigida, o por esta razón, es capaz de perjudicar a un competidor. De esta forma, el relieve jurídico de la publicidad engañosa está determinado por la afectación del comportamiento económico de las personas a las que se dirige el mensaje publicitario. Siendo así, el requisito de relieve de la publicidad engañosa se presenta cuando la alegación falsa ha sido motivo determinante de la decisión de contratar el bien o servicio anunciado; es decir que la voluntad de contratar ha sido determinada a consecuencia de una característica del bien o servicio, resaltada en la publicidad, pero inexistente en la realidad⁴³⁶.

⁴³³ Vid. *idem*, p. 221.

⁴³⁴ Vid. *idem*, p. 219, quien al respecto señala: "...(*omissis*) puede constituir una acción engañosa cualquier práctica que trascienda al mercado, con independencia de la forma en que se haga, sea de forma escrita, oral (o si se prefiere, perceptibles mediante la lectura o mediante la audición, incluida la comunicación entre las fuerzas de promoción o de venta y los clientes), gráfica, mediante toda clase de representaciones gráficas, visuales o audiovisuales...(*omissis*) de otro modo, incluidas la designación de los agentes económicos, de sus actividades, prestaciones...(*omissis*) o establecimientos, o la presentación de las prestaciones.

⁴³⁵ Vid. *idem*, pp. 219-220.

⁴³⁶ Vid. Fernández Novoa, C., "Algunas consideraciones generales...", *ob. cit.*, p. 124

Del mismo modo la publicidad ha de considerarse engañosa cuando induzca a error a los consumidores por haber omitido circunstancias relativas a los bienes o servicios anunciados⁴³⁷. Lo que precede se puede ilustrar claramente con la expresión utilizada por el legislador comunitario europeo, quien al definir la publicidad engañosa como “*toda publicidad que, de una manera cualquiera*”⁴³⁸, pretende alcanzar tanto las acciones dirigidas a destacar características inexistentes, como las omisiones de características relevantes de los bienes y servicios ofrecidos en la publicidad y que pueden ser determinantes de la voluntad de contratar de los consumidores⁴³⁹.

Otras señales que conducen a determinar el carácter engañoso del mensaje publicitario, vienen dadas por la utilización de expresiones que aún siendo veraces conducen a extraer conclusiones que no se corresponden con la realidad; asimismo pueden desencadenar el engaño, el uso de expresiones ambiguas, desconocidas, o con una pluralidad de significados. En el caso de que la expresión posea varios significados y el comúnmente entendido por los destinatarios no se corresponde con la realidad, existe el riesgo de que el destinatario interprete el mensaje en un sentido que no se corresponde con la realidad⁴⁴⁰. La utilización de la promesa excesiva también constituye un indicio del carácter engañoso del mensaje publicitario. Este tipo de publicidad tiende en

⁴³⁷ Vid. Fernández Novoa, C. “La regulación de la publicidad engañosa y desleal en la CEE” en Estudios de Derecho de la Publicidad, Homenaje a la facultad de Derecho ó autor Dr. Carlos Fernández –Nóvoa, Catedrático de Derecho Mercantil nos XXV años de cátedra, Universidad Santiago de Compostela, 1989, p. 271.

⁴³⁸ Vid. artículo 2.b) la Directiva 2006/114/CE.

⁴³⁹ Vid. en relación con la omisión de la información, De La Cuesta Rute, J., Curso de Derecho de la Publicidad, Navarra, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Eunsa, 2002, p. 155, quien al respecto señala que: “No existe, contra lo que algunos sostienen, una publicidad engañosa por omisión considerando que lo es la que omite datos fundamentales acerca del bien objeto del mensaje. Nada más lejos de la realidad, la omisión de datos, fundamentales o no, no constituye una forma específica de engaño, sino que puede dar lugar a publicidad engañosa en los casos en que lo alegado en la publicidad exija, para que no sea engañoso el anuncio, una explicación que se omite. Luego el anunciante no está obligado a decir mediante su publicidad todo lo que sabe acerca de la oportunidad que ofrece en el mercado, pero sí está obligado, so pena de incurrir en el ilícito publicitario del engaño, a que lo comunique por medio de lo que, positivamente, expresa y de lo que, negativamente, calla u omite no sea engañoso”.

⁴⁴⁰ Vid. Massaguer, J., “Comentario a la ley ...”, *ob. cit.*, p. 222, quien como ejemplo de estos casos señala lo siguiente: “...(*omissis*) como ocurre con alguna frecuencia en relación con las indicaciones sobre precios rebajados que no revelan el motivo de la reducción (ofertas-señuelo u ofertas de atracción) o el término de comparación escogido (precios propios normalmente practicados o sólo durante un corto período de tiempo, precios recomendados...); las indicaciones relativas a la naturaleza, características o calidad de los productos (natural/artificial, títulos...), en especial si las descripciones o calificaciones empleadas para indicar estos extremos se apartan de las legalmente dispuestas al efecto”.

ocasiones a confundirse con la exageración o charlatanería publicitaria, que consiste en la difusión de alegaciones tendentes a ensalzar a la empresa, producto o servicio que se anuncia, de forma tal que los destinatarios del mensaje lo reconocen como carente de una base objetiva y no las valoran en serio. De ello se sigue que la exageración publicitaria no puede provocar ninguna creencia acerca de la realidad y, en consecuencia, no es apta para determinar la conducta de los destinatarios en el mercado, por lo tanto no constituye un acto de engaño⁴⁴¹.

Esta valoración que los destinatarios conceden al mensaje publicitario también determina el engaño en los casos de publicidad de tono excluyente, en la cual a través de información concreta y verificable, que los destinatarios reconocen y valoran en términos de veracidad, se señala que la empresa, producto o servicio que se anuncia ocupa una situación preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un círculo limitado de competidores⁴⁴². Esta clase de publicidad podrá constituir un acto de engaño en cuanto se produzca una divergencia entre las alegaciones manifestadas y la realidad, razón por la cual, la aludida posición privilegiada debe sustentarse en una prueba concluyente⁴⁴³.

IV.1.3. Aplicación del artículo 10*bis* a las indicaciones de origen geográfico

Como se ha tenido ocasión de apreciar, el artículo 10*bis* recoge distintos actos de competencia desleal: actos de confusión (que incluye los actos de imitación), actos de descrédito (que incluye actos de comparación y en estos últimos el aprovechamiento de la reputación ajena) y actos de engaño.

⁴⁴¹ Vid. Massaguer, J. “Comentario a la Ley...”, *ob. cit.*, p 232.

⁴⁴² Vid. Lema, C. La publicidad de tono excluyente, Madrid, ed. Montecorvo, 1982, p. 422.

⁴⁴³ Vid. Massaguer, J. “Comentario a la Ley...”, *ob. cit.*, p 233., que al respecto señala: “...(*omissis*) en particular, que las alegaciones o manifestaciones excluyentes se funden en una correcta presentación de la propia posición; que hayan tomado en consideración a todos los operadores, actividades, prestaciones o establecimientos respecto de los cuales se afirma la supremacía, así como que exista una relación objetiva e inmediata entre la posición de primacía debidamente probada y el contenido de la afirmación, manifestación o alegación publicitaria”.

En el caso de los actos de confusión, este supuesto se materializa en el ámbito de las indicaciones de origen geográfico, si en el mercado se llevan a cabo actos que encierren confundibilidad⁴⁴⁴ o que pretendan crear confusión entre productos que han sido distinguidos con indicaciones de origen geográfico con otros que carecen de ella, bien sea por el uso de signos, nombres, etiquetas, dibujos publicitarios, slogans, etc., y en general, cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión en la mente del consumidor entre productos identificados con la indicación de origen geográfico como procedentes de un empresario asentado en una zona geográfica determinada y los del competidor desleal⁴⁴⁵. En este caso, la confusión recae sobre la probabilidad de que el consumidor asocie el producto de una procedencia geográfica como producido por un determinado empresario, pudiendo llegar a considerar que existen relaciones empresariales entre ambos empresarios o incluso, llegar a concluir que pertenecen al mismo grupo empresarial, cuando en realidad pertenece o está asociado a otro. Siendo ello así, la decisión de compra del consumidor puede quedar desvirtuada si adquiere el producto en la creencia de que tiene un origen empresarial y geográfico distinto del que en realidad es, justificada en el reconocimiento de una identidad de procedencia con respecto a un mismo productor asentado en determinada zona geográfica. Los actos de confusión, como el uso de indicaciones de origen geográfico en etiquetas, embalajes, el uso de signos y cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto como originario de una región específica o proveniente de una empresa radicada en una región específica, se pueden suprimir por la ley de competencia desleal siempre que no haya una legislación específica que cubra este campo o en suplencia de esa legislación, o en caso de un compromiso en virtud de tratados especiales, tal como está previsto en el Arreglo de Madrid o en el Arreglo de Lisboa.

⁴⁴⁴ La confundibilidad significa que exista posibilidad de riesgo de asociación por parte del consumidor o el usuario respecto de la procedencia de la prestación, esto es, si el consumidor, a la hora de elegir un producto o servicio, lo hace pensando que procede de otro empresario o de una empresa, que si bien es diferente de la de dicho empresario, en alguna medida está relacionada o resulta vinculada a aquél. *Vid.* Alonso, R. “Actos de confusión”, *ob. cit.*, p. 84.

⁴⁴⁵ *Vid.* Massaguer, J. Comentario a la Ley de Competencia desleal, ed. Civitas, 1999, p. 167, quien señala con respecto a este supuesto que “...(*omissis*) el centro de gravedad de la deslealtad parece situarse en la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); sin embargo, el reproche de deslealtad se asienta en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores)”.

Dentro del supuesto de actos que generan confusión se incluye la imitación de las prestaciones, siempre que sea idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación⁴⁴⁶, la cual llevará al consumidor a tomar una prestación por otra creyendo que provienen del mismo empresario, o bien, aunque diferencie las prestaciones, la reproducción de elementos característicos e individualizadores de la prestación imitada le llevará a concluir una procedencia empresarial común⁴⁴⁷. El supuesto de los actos de imitación desleal relacionados con las indicaciones de origen geográfico, pueden recaer sobre el aspecto formal de los productos⁴⁴⁸, pues como bien es sabido, las indicaciones geográficas suelen distinguir, entre otros, productos agroalimentarios cuyos envases, recipientes, envoltorios o embalajes pueden ser objeto de imitación⁴⁴⁹. En este caso, el derecho de competencia desleal brinda protección sobre el aspecto formal de los productos siempre y cuando se trate de formas originales y diferenciadas, que sirven efectivamente en el tráfico mercantil para identificar un concreto origen empresarial, lo que significa que aquellas formas que el uso común ha convertido en generales o que conciernen al propio producto por su composición o su función, no son susceptibles protección.

En relación con los actos de comparación, en materia de indicaciones de origen geográfico es probable que se lleven a cabo actos que comporten una comparación entre el producto amparado por una indicación de origen geográfico y el producto de un tercero. Así, *ad. ex.*, en materia de publicidad comparativa, la Directiva 2006/114/CE establece expresamente que la comparación de un producto con “denominación de origen” sólo se podrá efectuar con otros productos de la misma denominación de origen⁴⁵⁰. Esta exigencia persigue evitar una comparación relativa a las singulares

⁴⁴⁶ *Vid.* Massaguer, J. Comentario a la Ley de Competencia desleal, ed. Civitas, 1999, p. 346, quien señala: “La imitación de una prestación sólo puede generar la asociación que desencadena la deslealtad cuando en aquella se den cita, en particular, dos condiciones expresivas y definitorias de su mérito competitivo: singularidad competitiva y asentamiento o implantación suficiente en el tráfico”.

⁴⁴⁷ *Vid. idem*, p. 345.

⁴⁴⁸ *Ad. ex.* en el caso de la forma de una botella, como en el asunto “Bocksbeutel”, *vid. infra* nota al pie de página nº 694.

⁴⁴⁹ A esta afirmación hay que añadir que en muchas ocasiones es posible ofrecer el producto imitado empleando envoltorios o embalajes que persiguen evitar el riesgo de asociación. *Vid.* Massaguer, J., Comentario..., *ob. cit.*, p. 349.

⁴⁵⁰ *Vid.* artículo 4.e) de la Directiva 2006/114/CE, que señala: “La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando cumpla las siguientes condiciones:... (*omissis*) e)

características, que distinguen a los productos designados con una denominación de origen⁴⁵¹, es decir, esa singularidad impide que puedan ser considerados similares productos que no se hallan amparados por la misma denominación⁴⁵².

De otra parte, las indicaciones de origen geográfico también pueden ser objeto de actos de aprovechamiento de la reputación ajena, los cuales conllevan una explotación ilegítima del esfuerzo ajeno, un expolio al trabajo del competidor. El acto de explotación de la reputación ajena se materializa en el empleo o utilización de signos distintivos⁴⁵³ ajenos, bien sea como signo distintivo para indicar la procedencia o bien en la ornamentación de los productos, en actividades publicitarias o en otras modalidades de promoción de los productos, servicios o establecimientos, aun cuando el tercero utilice sus propios signos distintivos para revelar la verdadera procedencia empresarial o geográfica de sus productos⁴⁵⁴ o incluso cuando emplee términos o vocablos asociativos o deslocalizadores⁴⁵⁵.

Como bien ha quedado advertido, la indicación de origen geográfico constituye un signo distintivo que funciona como medio de información para conocer no solo la procedencia geográfica del producto sino que además sirve para transmitir las características y calidad de los productos que se derivan de los factores ambientales y humanos asentados en la respectiva zona geográfica, así como también permite transmitir una determinada reputación ligada al origen del producto que identifica⁴⁵⁶. Es

que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación”.

⁴⁵¹ Vid. Lema Devesa, C. “La Publicidad Comparativa”, *ob. cit.*, p. 450.

⁴⁵² Vid. Massaguer, J., “La publicidad comparativa”, ADI, T. XXV, 2004-2005, p. 208.

⁴⁵³ En este contexto debe entenderse “signo distintivo” con carácter general. Vid. Massaguer, J., Comentarios a la ley..., *ob. cit.*, p. 367. , quien enseña: “...(*omissis*) signo distintivo bien puede entenderse como categoría genérica, que comprende todos los elementos o medios que de facto son idóneos para transmitir al consumidor informaciones de interés acerca de las actividades, prestaciones o establecimientos en relación con los que se emplean de cualquier modo”.

⁴⁵⁴ Vid. *idem*.

⁴⁵⁵ La acción relevante de este acto desleal comprende no sólo la utilización de signos distintivos y denominaciones geográficas ajenas acompañadas de términos asociativos o deslocalizadores tales como “modelo”, “tipo”, “sistema”, etc., sino también cubre los supuestos de utilización de la marca ajena en relación con accesorios y recambios, la utilización de indicaciones relativas a la existencia de relaciones con un tercero que goza de prestigio reconocido, la utilización de la marca renombrada no inscrita.

⁴⁵⁶ Vid. *supra*. la función condensadora del goodwill, nº II.4.3.

de resaltar que la función indicativa de la procedencia empresarial y geográfica queda amparada por la represión de los actos de confusión y de engaño, de modo que lo que se persigue tutelar con la represión de los actos de aprovechamiento de la reputación ajena, son los elementos de la indicación de origen geográfico relativos a la buena fama, renombre, prestigio y valor comercial que el signo representa en sí mismo, esto es, su reputación. Se materializa el acto de explotación de la reputación de una indicación de origen geográfico, como ya se advirtió, si se utiliza una indicación geográfica falsa acompañada de la indicación de la verdadera procedencia, esto es, conjuntamente con vocablos deslocalizadores o con vocablos asociativos como “tipo”, “clase”, etc., pero también si se menciona una similitud de calidad entre las prestaciones o se utiliza el signo distintivo de un competidor con el fin de caracterizar un elemento componente del propio producto o se afirma que el propio producto es sucedáneo de otro bien conocido⁴⁵⁷. Se entiende que la reputación alcanzada por el signo no es, ni puede ser un hecho del acaso, antes bien al contrario, se requiere una fuerte planificación empresarial y de ingentes inversiones tanto para crear y mantener la calidad y el prestigio del producto identificado con el signo, como para presentarlo y darlo a conocer al público consumidor a través de campañas publicitarias, colmando al signo de un significado, hasta llegar a tal punto que se convierte a sí mismo en un valor, en un signo que goza de cierta notoriedad. Una vez que el signo distintivo, en este caso, la indicación de origen geográfico, esté implantada en el mercado, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena supone la obtención de un beneficio o ventaja de la reputación por parte de un tercero competidor, pero además se exige que el beneficio o la ventaja se obtengan indebidamente, esto es, que el uso del signo sea un uso no consentido por el ordenamiento jurídico. La explotación de la reputación ajena como conducta proscrita en el acto de comparación, se establece expresamente, *ad ex*, en la Directiva 2006/114/CE, en la prohibición de que en el acto de confrontación se obtenga indebidamente ventaja de la “reputación” de una marca, nombre comercial u otro signo

⁴⁵⁷ *Vid.* De la Cuesta, J. “Supuesto de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena” en *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991* (coord. Bercovitz, A.), ed. BOE, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, p. 48.

distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores⁴⁵⁸.

En lo tocante a los actos de engaño, la protección de las indicaciones de origen geográfico adquiere una particular importancia: la indicación geográfica falsa o inexacta, sea directa o indirecta, la indicación ambigua, la atribución de cualidades inexistentes, las omisiones sobre métodos de producción, controles de calidad, el uso de adiciones falsas o engañosas, etc.; todos constituyen casos frecuentes de competencia desleal por engaño, en tanto en cuanto sean susceptibles de inducir a error sobre el origen, la naturaleza, calidad, características, etc.⁴⁵⁹ del producto distinguido con la indicación de origen geográfico, y determinen la voluntad de contratar del consumidor⁴⁶⁰. En relación con la inducción a engaño, hay que decir que aun cuando el numeral 3. del párrafo 3) del artículo 10*bis* del CUP no hace referencia expresa a la palabra “origen”, si una indicación de origen geográfico induce a error en cuanto al origen del producto, se entiende prohibida en virtud del principio general del párrafo segundo, y de hecho, se le aplica la legislación nacional sobre competencia desleal de los distintos países⁴⁶¹.

Con todo, si el engaño se lleva a cabo en el ámbito publicitario, el legislador europeo, señala en la Directiva 2006/114/CE, -y sirva esto a título de ejemplo-, los elementos a considerar para determinar si una publicidad es engañosa, entre los cuales establece

⁴⁵⁸ *Vid.* artículo 4.f) de la Directiva 2006/114/CE

⁴⁵⁹ No obstante ello, hay que tener en cuenta la valoración de cada caso en concreto, partiendo de la base de que los consumidores no esperan que el empresario haga una descripción completa y totalmente aséptica del producto, ni que esté obligado a exponer un listado interminable de las características del producto. El empresario está obligado a informar sobre aquellos aspectos que son relevantes para determinar la voluntad de contratar, libre de vicio, del consumidor y que la información suministrada pueda soportar un examen de veracidad, es decir, que lo que se informa sea conforme a la realidad, a una circunstancia de hecho comprobable, relativo a características que se pueden demostrar objetivamente y que así sea percibido por los consumidores.

⁴⁶⁰ *Vid.* Massaguer, J., Comentario a la ley..., *ob. cit.*, p. 258.

⁴⁶¹ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1734, quien se refiere a la derogada legislación alemana sobre la materia en los siguientes términos: “In Germany this is definitely deemed to come under section 3 of the Act of 1909. The German Courts enjoin even with respect to geographical indications which have become generic, if accompanied by expressions which purport to be geographical in fact. For instance, Eau de Cologne is generic, but the use of “Das Echte Eau de Cologne” (The original Eau de Cologne) for Eau the Cologne made in Paris was condemned. Even use of language may have a deceptive effect as to origin. For instance, “English Lavender” is deemed descriptive in Germany in its German idiom. But, but if use in English by a non-English firm, it is prohibited”.

principalmente las indicaciones concernientes a las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado, sus utilidades, su cantidad, sus especificaciones, su *origen geográfico* o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios⁴⁶².

En relación con este acto desleal, merecen especial mención las indicaciones de procedencia implantadas en el tráfico comercial, cuya protección jurídica está ligada al principio de veracidad, como ha sido advertido. Por ello, la falsa indicación de procedencia constituye una práctica desleal que persigue engañar al consumidor⁴⁶³. Asimismo, el uso indebido de una denominación de origen o de una indicación geográfica, esto es, la utilización directa o indirecta del correspondiente nombre geográfico, en la presentación o promoción del producto, puede ser calificado como acto de engaño.

Por otra parte, existe la posibilidad de que las indicaciones de origen geográfico que cumplan las condiciones exigidas para poder ser calificadas como denominaciones de origen o indicaciones geográficas puedan, por razón del incumplimiento del pliego de condiciones en relación con la zona de producción, extracción, recolección, método de elaboración, control de calidad, formas de presentación, canales de comercialización, etc., tutelarse a través de acciones de competencia desleal por infracción de normas, en aquellas legislaciones que consideran como acto de competencia desleal la infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial⁴⁶⁴.

⁴⁶² Vid. artículo 3 de la Directiva 2006/114/CE.

⁴⁶³ Al respecto, vid. Massaguer, J., Comentario a la ley..., *ob. cit.*, p. 258, quien señala: “La indicación de procedencia, como medio de designación del lugar de origen de un producto y elemento al que se asocian determinadas representaciones de calidad y características por parte de los consumidores, es objeto de una protección eminentemente negativa e indirecta. En atención a las circunstancias del caso, su utilización en relación con productos que no tienen la procedencia geográfica que da a entender la denominación con que se presentan y ofrecen puede ser considerada como acto de engaño: la procedencia geográfica es extremo sobre el que puede versar el engaño, o bien como acto de aprovechamiento de la reputación ajena”.

⁴⁶⁴ Vid. Massaguer, J. “La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de Propiedad Intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal” en Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial I Jornada de Barcelona, (dir. Morral Soldevilla, R), Civitas, Pamplona, 2011, p. 175-176, quien haciendo referencia a la legislación española señala: “...(omissis) la utilización ilícita

IV.2. Análisis del Artículo 10 del CUP

IV.2.1. Nacimiento del artículo 10 del CUP

El reconocimiento de la figura de las indicaciones de procedencia forma parte del ámbito de aplicación material del CUP desde la Conferencia preliminar de París en 1880, cuando el proyecto del Convenio fue propuesto. El texto original del Convenio de 1883, hasta su modificación en La Haya en 1925, se refirió en la definición de propiedad industrial en virtud del artículo 1, además de a las patentes, diseños, marcas y nombres comerciales, solamente al término "indicaciones de procedencia"⁴⁶⁵. En el desarrollo de este objeto se redactó una norma específica para la protección contra las indicaciones de procedencia falsas, que se materializó en el artículo 10 del CUP, cuyo objetivo era proteger a las indicaciones de procedencia más allá del principio de trato nacional del artículo 2⁴⁶⁶. Esta norma del artículo 10 se aplicaría únicamente a los productos que llevaran falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada y cuando esa indicación estuviera unida a un nombre comercial ficticio o utilizado con intención fraudulenta⁴⁶⁷. En tales casos, el artículo 10 establecía las mismas sanciones previstas en el artículo 9 del CUP para los productos que llevaran ilícitamente una marca o nombre comercial. El artículo 10 se mantuvo durante mucho

de una denominación de origen o una indicación geográfica protegida, cuya protección no se articula propiamente por la concesión de un derecho subjetivo individual positivo de explotación y negativo de exclusión de terceros no autorizados, sino por medio del reconocimiento del derecho a utilizar a todos los operadores que, con arreglo a las normas rectoras correspondientes, cumplan los requisitos previstos al efecto, constituye, por razón de su componente ordenador de una determinada manera de elaborar los productos y sobre todo de su forma de presentación en el mercado, un caso de competencia desleal por infracción de normas que está comprendido en el artículo 15.2 de la Ley de competencia desleal”.

⁴⁶⁵ El término en lengua inglesa es “*indications of source*” y en lengua francesa “*indications of provenance*”.

⁴⁶⁶ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p 1577.

⁴⁶⁷ Esto sucedió como resultado de la aversión expresada por distintas delegaciones en relación a cualquier disposición que interfiriera con los hábitos y las prácticas del comercio en lo que respecta a la utilización de indicaciones de origen falsas, aunque reconocían que esto podría ser fraudulento y censurable. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1578. *Vid.* Botana, M., *ob. cit.*, p. 48, quien sobre esta regulación señala: “Con esta norma se trataba de garantizar el principio de veracidad como medida de protección de los intereses, por entonces muy difusos, susceptibles de verse perjudicados por el empleo en las mercancías de falsas indicaciones de procedencia”.

tiempo sin cambios desde su adopción original, excepto sobre la definición de las personas que podían solicitar el beneficio de sus disposiciones⁴⁶⁸.

En la Conferencia de revisión de La Haya en 1925, el artículo 10 se modificó en los siguientes términos: “Las disposiciones del artículo anterior serán aplicables a cualquier producto que ostente falsamente como indicación de procedencia el nombre de una localidad o de un país determinado, cuando la indicación se ha unido a un nombre ficticio comercial o un nombre prestado con intención fraudulenta. En todo caso se reconocerá como parte interesada, ya sea una persona física o jurídica, cualquier productor, fabricante o comerciante de dicho producto, ya sea en la localidad falsamente indicada como lugar de origen o en la región donde se encuentra la localidad o en el país falsamente indicado”.

En la Conferencia de Londres en 1934, la Oficina sostuvo fuertemente que el artículo 10 era totalmente insuficiente, pues la protección se brindaba solo en caso de que una falsa indicación de procedencia se utilizara unida a un nombre ficticio o fraudulento. En ese sentido, estaba más protegido el nombre que la propia indicación de procedencia. En consecuencia, la Oficina propuso, que el párrafo primero del artículo 10 debía modificarse como sigue: “Las disposiciones del artículo 9 serán aplicables a cualquier producto que lleve directamente o indirectamente, una falsa indicación de procedencia o de la identidad del productor, fabricante o comerciante”. Esta propuesta no prosperó debido al enfrentamiento entre varias delegaciones y la delegación francesa, en relación a la calificación de genérica de una indicación de procedencia⁴⁶⁹.

Posteriormente, en la Conferencia de Lisboa en 1958, la Oficina retomó de nuevo su propuesta y el primer párrafo se modificó, a fin de evitar la limitación de la utilización conjunta de la indicación de procedencia falsa y de un nombre ficticio o fraudulento. Así, el texto del primer párrafo del artículo 10 quedó redactado tal como se conoce hoy día: “Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o

⁴⁶⁸ Debido a la renuencia de varios países para fortalecer las disposiciones del artículo 10, en 1891 fue incorporado el Acuerdo de Madrid para la represión de las falsas indicaciones de origen. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1578. *Vid. infra* n° IV.3.1.

⁴⁶⁹ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p 1579.

a la identidad del productor, fabricante o comerciante”. Asimismo, en la citada Conferencia de Lisboa, la Oficina Internacional planteó que las palabras "o engañosas" se añadieran a la palabra "falsas" (indicaciones de procedencia) del artículo 10. Hubo aprobación general en la Comisión especial de la Conferencia. Sin embargo, en el Comité General, Sudáfrica se opuso por considerar que la expresión era vaga o incierta y en vista de ello, la enmienda no fue aprobada. Con todo, a pesar de la negativa, fueron añadidas las palabras uso “directo o indirecto” de una falsa indicación de procedencia. En esta misma Conferencia, para reforzar la disposición del artículo 10, se decidió añadir una nueva disposición, en este caso, al artículo 10*bis* que se ocupaba de la competencia desleal. La disposición se convirtió en el apartado 3. del párrafo 3) del artículo 10*bis* que señala: “En particular deberá prohibirse: ... 3. Las indicaciones o alegaciones, cuya utilización en el ejercicio del comercio, puedan inducir a error al público sobre la naturaleza, el proceso de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías”⁴⁷⁰.

Por otra parte, también en la Conferencia de Lisboa se hizo el esfuerzo para modificar el artículo 1 en el apartado 2), a fin de establecer la distinción entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La Oficina Internacional propuso que la disposición contenida en el artículo 1 se cambiara al sustituir la palabra "y" por la palabra "o" a fin de dejar claro que se refiere a dos cosas distintas: las indicaciones de procedencia geográfica y las denominaciones de origen⁴⁷¹. La propuesta no prosperó.

⁴⁷⁰ Originariamente esta disposición también contenía las palabras "el origen" después de las palabras "la naturaleza" y es debido a la propuesta de incluir las palabras "el origen" que la disposición tenía alguna relación con el artículo 10. Desgraciadamente, los Estados Unidos emitió un voto negativo en la Comisión General de la Conferencia y las palabras "el origen" fueron suprimidas. En estas circunstancias, la nueva disposición del artículo 10*bis* no añade nada al artículo 10. *Vid. Ladas, S., ob. cit.*, p. 1579.

⁴⁷¹ Sobre este aspecto la Oficina internacional señaló “que una indicación de procedencia no es más que una indicación geográfica, lo que indica simplemente el lugar de producción, fabricación, o la extracción de determinados productos, y que una denominación de origen designa una denominación geográfica que corresponde a un país, región o localidad distinta que actúa como la denominación del producto originario de ellos y que el producto es conocido por este apelativo a causa de determinadas cualidades de renombre como consecuencia exclusiva y esencialmente a particulares condiciones geográficas o de métodos particulares de producción o fabricación. La Oficina señaló además que la protección de la "indicación de procedencia" existía principalmente en beneficio de los consumidores, para evitar su engaño en relación con el origen geográfico del producto afectado, mientras que la protección de las "denominaciones de origen" se refería a la clase de los productores o fabricantes de dichos productos, y fue en su interés que se buscaba protección contra el uso indebido de tales

IV.2.2. **Ámbito de protección del artículo 10 del CUP**

IV.2.2.1. **Utilización engañosa directa o indirecta**

El artículo 10 en su redacción primigenia, reprimía las indicaciones de procedencia falsas cuando estaban unidas o se usaban conjuntamente con un nombre comercial ficticio, o cuando, a pesar de que se indicaba un nombre comercial real o verdadero era usadas con intención fraudulenta. A ello hay que agregar que el uso de una determinada indicación de procedencia genérica conjuntamente con un nombre comercial ficticio, no se consideraba fraudulento, si se podía argumentar que en la costumbre comercial esta indicación era considerada un término genérico o descriptivo. Se entendía que la intención de engañar al público, en este supuesto, era aparente. Ahora bien, si la indicación de procedencia era falsa y se unía a un nombre comercial ficticio, entonces se consideraba que era fraudulento⁴⁷². Si se trataba del uso de un nombre comercial verdadero, el uso no autorizado estaba protegido por las normas del CUP relativa a los nombres comerciales y por lo dispuesto en el artículo 9, sin embargo, si el uso del nombre comercial verdadero estaba autorizado y se había hecho con intención de engañar al público, es decir, con intención fraudulenta, se aplicaba el artículo 10.

Con la modificación del artículo 10, introducida durante la Conferencia de revisión de Lisboa, el uso conjunto de una indicación de procedencia falsa y el uso de un nombre ficticio o fraudulento ya no era necesario para la aplicación del artículo 10. Bajo el nuevo texto del artículo 10, el uso de la indicación de procedencia falsa del producto está, simple y llanamente, prohibido. De ahí que para su aplicación, la primera cuestión a determinar es si efectivamente lo que utiliza el competidor es una indicación de procedencia. Bajo el amparo del CUP, la indicación de procedencia puede ser el nombre

denominaciones por parte de personas que no tienen derecho a su uso". *Vid. Ladas, S., ob. cit.*, p. 1574-1575. (traducción nuestra).

⁴⁷² Este aspecto es ilustrado por Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1580, con el siguiente ejemplo: "For instance, article 10 might not apply against a manufacturer or trader who labeled his wine "champagne" if it could be property alleged in the particular country that the word "champagne" was used generically to designate a white sparkling wine of the same type as the wine made in the province of Champagne, in France. But, if the trader joined to that indication the name "Martin a Reims", and this name was fictitious one, the fraud was palpable. The purpose then was to indicate that the wine was manufactured in Champagne".

de una localidad específica, distrito, región u otra subdivisión de un país, así como el nombre del país. Esto ya había sido entendido así, cuando en la Conferencia de La Haya se añadieron, al numeral 2) del artículo 10, las palabras "o de un país" después de la palabra "localidad"⁴⁷³.

La indicación de procedencia en cuestión debe ser "falsa", es decir, que el producto que identifica es, de hecho, cultivado, extraído, elaborado, producido, fabricado o manufacturado en otra localidad, región o país distinto del que se ha indicado. Esta "utilización engañosa" puede hacerse bien a través de una falsa indicación de procedencia directa, es decir, que utiliza el nombre de una localidad, región o país que no es en realidad aquella donde el producto es originalmente cultivado, extraído, elaborado, producido, fabricado o manufacturado, o bien a través de una falsa indicación de procedencia indirecta, que sería el caso en que el origen está implicado en el nombre usado, por ejemplo, en el nombre de "lana escocesa" de la lana que no se produce en Escocia.

El numeral primero del artículo 10 también prohíbe "el uso directo o indirecto de una falsa indicación de procedencia relativa a la identidad del productor, fabricante o comerciante"⁴⁷⁴. Falsa indicación de la identidad significa el uso del nombre de un productor, fabricante o comerciante que no sea la indicación verdadera de la identidad. Esto, en efecto, ha ampliado la idea de "indicación de procedencia falsa" en el artículo 10 de modo que ahora no sólo se refiere al origen geográfico, sino también al origen de un determinado productor, fabricante o comerciante.

⁴⁷³ *Vid.* segundo numeral del artículo 10 que al señalar quién puede considerarse parte interesada, establece: "2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia".

⁴⁷⁴ Sobre este aspecto Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1581, apunta: "The French text adopted by the Lisbon Conference is clear on this point. What is prohibited is the false indication of origin, "concernant" (concerning) the origin of the products or the identity of the producer. Thus the word "concernant" refers to either the origin of the product or the identity of the producer".

IV.2.2.2. Condición para que proceda la protección: falsedad objetiva y formal.

La condición para que proceda la protección es la falsedad objetiva y formal. Para la apreciación de la falsedad el legislador unionista tomó en consideración la falsedad objetiva, esto es, que la información difundida a través de la indicación sea falsa, y será falsa cuando el producto no proceda de la zona geográfica que se indica en el producto, en su etiqueta o embalaje; además la falsedad ha de ser formal, es decir, que debe concretarse en la relación empresario-consumidor y al ámbito de la actividad de la empresa, al sector de la economía en el que se produce la práctica. La falsedad se materializa en la utilización de una falsa indicación acerca de la procedencia de un producto en relación con productos que no tienen esa procedencia o de una falsa indicación acerca de la identidad de un productor, fabricante o comerciante, de lo cual se deduce que la indicación falsa usada por el competidor tiene por objetivo engañar o aprovecharse de la reputación comercial de otro producto, o de su productor, fabricante o comerciante.

En este caso, el carácter engañoso de la práctica de utilizar una “indicación falsa” relacionada con la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante, se deriva de la circunstancia de que la misma está dirigida a que el consumidor tome una decisión sobre una transacción comercial que no hubiera tomado ante la ausencia de la práctica, esto es, el consumidor ha sido inducido a error sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante, y este error ha determinado su voluntad de contratar.

Como ya se ha aclarado, bajo el engaño el acto desleal ha de exteriorizarse, referirse al competidor cuyas prestaciones se promocionan, esto es, a su actividad, prestaciones o establecimiento, y ha de ser apto para soportar un juicio de veracidad. De su aptitud para soportar un juicio de veracidad, se deriva que el acto desleal no se considere engaño en el caso del uso de una indicación de origen geográfico acompañada con vocablos deslocalizadores como “tipo”, “manera”, “estilo” o similares, ya que los Estados miembros no están obligados automáticamente a prohibir estas menciones

como fuente de confusión⁴⁷⁵. De modo que, es posible escapar fácilmente a esa estrecha prohibición de la usurpación directa de una indicación geográfica a través de “menciones rectificantes”, las que permiten crear una convergencia entre la indicación declarada y la real, desapareciendo el error.

Así las cosas, el artículo 10 del CUP tampoco resulta válido para evitar la degeneración de las indicaciones geográficas en términos genéricos, ni mucho menos apropiado para proteger los supuestos en que la indicación se emplee en un producto, sin ser exactamente falsa en cuanto a la procedencia de los productos, ocasionando en el público consumidor una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio⁴⁷⁶, es decir, en los casos de homonimia.

Aun cuando la norma no hace referencia expresa al caso de engaño a través de las indicaciones de origen geográfico, otro factor a considerar es el hecho de que para que la protección derivada del artículo 10 del CUP se active, se requerirá la percepción del público consumidor en el país en que ésta se solicita y de la interpretación que realicen los tribunales de ese país. Cuando el artículo 10 del CUP hace referencia al término “indicación falsa”, se refiere a productos designados como oriundos de una zona geográfica de la que no proceden. Esta circunstancia tiene que ser determinada a través del público consumidor en el país en el que se solicita la protección. Si la indicación de que se trata no posee un “significado geográfico” para el público consumidor, el artículo 10 del CUP no resulta aplicable⁴⁷⁷ porque bien puede tratarse de una denominación genérica o de una denominación de fantasía que pueda ser usada por cualquiera para designar productos que no proceden realmente del lugar indicado.

Todos los problemas, mencionados supra, de la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico siguieron sin resolverse a pesar del CUP. Por tal motivo, el CUP, fundamentalmente, no resulta apropiado para mejorar la protección

⁴⁷⁵ Knaak R., “The Protection of Geographical Indications according to the TRIPS Agreement” en IIC Studies, From GATT to TRIPS-The agreement on trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, volumen 18, Beier F.K./Schricker G. (ed.), Munich, p. 120.

⁴⁷⁶ Vid. Maroño, M., *ob cit.*, p. 31.

⁴⁷⁷ Baeumer L., “Protection of Geographical Indications under WIPO Treaties and Questions concerning the Relationship between those Treaties and the TRIPS Agreement”, Symposium on the international protection of geographical indications in the worldwide context, Eger (Hungary), 24-25 october, 1997, Doc. [WIPO/GEO/EGR/97/1](#), Gêneve, 1997, pp. 35 y ss.

internacional. Dado que sigue siendo la responsabilidad del país de protección definir el alcance de la protección, el CUP no exige el incremento del nivel de protección nacional correspondiente o su imposición eficaz.

IV.3. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos

IV.3.1. Nacimiento del Arreglo de Madrid

En la Conferencia de Roma de 1886, se hizo un intento por modificar el artículo 10 del CUP con el fin de ofrecer una protección más adecuada a las indicaciones de procedencia. Las propuestas hechas por las delegaciones de Francia y Gran Bretaña, fueron presentadas por la Conferencia en un solo nuevo artículo 10, que preveía, en particular, que todas las falsas indicaciones de procedencia fueran reprimidas, y que los tribunales de cada país contratante decidieran cuáles designaciones habían dejado de ser indicaciones de procedencia y se habían convertido en términos genéricos o descriptivos. Esta última disposición era tan general que parecía destinada a llevarse todos los beneficios de la primera. Las Actas adoptadas en esta Conferencia se sometieron a los gobiernos de los países contratantes, pero nunca fueron ratificadas⁴⁷⁸.

Como resultado de la disconformidad que los países miembros del CUP manifestaron en relación con el artículo 10 del CUP, en la Conferencia de Madrid de 1890, el texto de la propuesta francesa e inglesa fue presentado por la Oficina Internacional y la Administración española, en la forma de un proyecto de “Arreglo particular”, de acuerdo con lo previsto en la propia normativa del CUP⁴⁷⁹, cuya finalidad era la represión de las falsas indicaciones de procedencia en las mercancías⁴⁸⁰, que se introduciría en los países miembros de la Unión que no estaban satisfechos con la

⁴⁷⁸ Vid. Ladas, S., *ob.cit.*, p. 1584.

⁴⁷⁹ Vid artículo 19 CUP.

⁴⁸⁰ Este Arreglo, como será advertido, supera en algunos aspectos la protección ofrecida por el CUP.

estipulación del artículo 10 del CUP y deseaban ofrecer una mayor protección a las indicaciones de procedencia. El proyecto tuvo objeciones en lo referente a la reserva que excluía de la aplicación del Arreglo a aquellas denominaciones que habían dejado de ser indicaciones de procedencia y se habían convertido en términos genéricos o descriptivos. Las delegaciones de algunos países (Bélgica, Estados Unidos, Italia y Países Bajos) propusieron ampliar la reserva a los casos en que la indicación de procedencia falsa no se utilizara con intención fraudulenta, o cuando no habían daños (propuesta de Estados Unidos)⁴⁸¹. Por otra parte, delegaciones de otros países opinaron, por el contrario, que la reserva era demasiado amplia y que iba más allá de los casos en que se puede decir que una denominación ha dejado de ser una indicación de procedencia y es un término descriptivo⁴⁸².

Posteriormente, se aprobó por la Conferencia una enmienda propuesta por las delegaciones de Suecia y Noruega, y se creó el artículo 3 del Acuerdo, según el cual se permite la aplicación del nombre o la dirección del vendedor sobre las mercancías de origen extranjero, a condición de que el país o lugar de fabricación o producción se indique claramente⁴⁸³. De esta forma, en la Conferencia de Madrid de 1891 fue presentado este proyecto, el cual se aprobó y firmó en Madrid el 14 de abril de 1891⁴⁸⁴,

⁴⁸¹ Vid. Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1584, quien apunta en relación con la propuesta que: “This was supported on divers grounds: That the intermediary commerce should not be hampered, that inveterate customs of trade should not be interfered with, and that the Convention of 1883 aimed at protecting manufacturers and producers, not the buying public”.

⁴⁸² Así, *ad. ex.*, la delegación portuguesa propuso que todas las indicaciones de procedencia de los productos agrícolas deberían ser excluidas de dicha reserva, en razón de que estas indicaciones no podrían convertirse nunca en términos descriptivos de los productos. La reputación inherente a las indicaciones de procedencia es debida a las condiciones especiales de suelo y clima que no se encuentran en otros lugares, en las que determinados productos agrícolas se cultivan o producen. Cuando, por tanto, una indicación de procedencia se utiliza para los productos cultivados o fabricados en otro lugar, hay siempre un daño a los productores, fabricantes o comerciantes del lugar de origen indicado, y un fraude a la población a la que estos productos de imitación se venden. La delegación de Francia opinó que la propuesta portuguesa podría estar restringida a la indicación de procedencia de los productos de la *vid*, con respecto a los fraudes que eran más comunes. La delegación portuguesa dio su consentimiento. Vid. Actas de la Conferencia de Madrid, pp. 79 y ss. y Ladas, S., *idem*.

⁴⁸³ Vid. *Infra* nº IV.3.4.

⁴⁸⁴ Con las enmiendas señaladas, y la adopción de sanciones adicionales en caso de que el embargo a la importación no esté disponible, el proyecto de Arreglo fue aprobado inicialmente por diez países, cinco de los cuales lo ratificaron antes de la fecha fijada para su entrada en vigor, a saber, 15 de julio, 1892; estos países fueron Francia, Gran Bretaña, España, Suiza y Túnez. Las ratificaciones de otros dos países fueron depositadas más tarde: Portugal en 1893 y Brasil en 1896. Cuba se adhirió al Acuerdo en 1905, Nueva Zelanda en 1913, y Marruecos (zona francesa) en 1917. El número de miembros de la Unión restringida constituida por el presente Acuerdo se incrementó después de la Primera Guerra

sufriendo posteriores modificaciones en las sucesivas Conferencias de Revisión⁴⁸⁵, hasta llegar a la versión vigente, la cual tiene un Acta adicional, agregada en Estocolmo en el año 1967⁴⁸⁶.

El texto original del Arreglo de Madrid de 1891 se modificó ligeramente en la Conferencia de Washington mediante la adición al artículo 2 de la disposición según la cual el embargo de la mercancía que lleve una indicación falsa puede ser requerido no sólo por el Ministerio Público, sino también por "cualquier autoridad competente". En la Conferencia de La Haya, se realizó una modificación en el artículo 1 añadiendo un nuevo apartado: "5) En defecto de sanciones especiales que aseguren la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, serán aplicables las sanciones previstas por las disposiciones correspondientes de las leyes sobre marcas o nombres comerciales". También, en la Conferencia de La Haya se modificaron los artículos 2 y 3. El primero, es decir, el artículo 2, para establecer de manera específica, que el embargo se haría principalmente por la Administración Aduanera, quien debería informar a la parte interesada inmediatamente para permitir que dicha parte regularizara, si lo deseaba, el embargo que se realizaría como medida cautelar con el fin de salvaguardar sus derechos; y el artículo 3, para dejar claro que el vendedor de los productos procedentes de otro país, debería estampar su nombre y dirección o cualquier otra indicación suficiente para evitar cualquier error en el verdadero origen de la mercancía⁴⁸⁷.

En la Conferencia de Londres un nuevo artículo *3bis* fue introducido en el Arreglo. El propósito de este artículo fue alcanzar el compromiso de los países contratantes de prohibir la utilización, en relación con la venta o exposición para la venta o el ofrecimiento de cualquier bien, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad susceptibles de engañar al público sobre la procedencia de los productos y

Mundial por la adhesión de Checoslovaquia (1921), Danzig (1923), Siria y el Líbano (1924), Alemania (1925) y el Estado Libre de Irlanda (1925).

⁴⁸⁵ Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958.

⁴⁸⁶ Hoy día forman parte de este Acuerdo 35 países. La lista completa puede consultarse en la página web de la OMPI: www.wipo.int

⁴⁸⁷ *Vid.* Actas de la Conferencia de La Haya, pp. 310-312, 480, 527, 561 y 582, *vid.* también Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1585.

que figuran en las señales, anuncios, facturas, cartas de vinos, cartas comerciales o documentos, o cualquier otra comunicación comercial⁴⁸⁸.

IV.3.2. Ámbito de protección del AMIP

El propósito de la adopción del Arreglo de Madrid para la represión de las indicaciones de procedencia falsas fue proporcionar medios eficaces para luchar contra los fraudes involucrados en el uso de las indicaciones de procedencia por personas que no poseían el derecho a tal uso, y además, eliminar la calificación que se exige en el artículo 10 del CUP: los países que adoptaron este Arreglo pretendían impedir y prohibir el “simple fraude” de la utilización de falsas indicaciones de procedencia, y no sólo el “fraude cualificado” del artículo 10 del CUP⁴⁸⁹.

De esta forma, el artículo primero del Arreglo revisado por última vez en Estocolmo, dispone en su párrafo primero: “1) Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados 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”.

El artículo establece "todos los productos". Sobre ello, en la Conferencia de Londres, se llevo a cabo una interpretación auténtica del Arreglo, y se estableció que por "cualquier producto" debía entenderse un producto natural o manufacturado, y también que era irrelevante si la indicación del origen era explícita o implícita. Asimismo, se propuso que se agregara una aclaratoria estableciendo que esta norma comprendía no sólo el caso de que la indicación de procedencia se refiriera a una localidad geográfica específica, sino también a aquellas que comprendieran el origen general de un determinado país. Se señaló que si una indicación de procedencia se refería directa o

⁴⁸⁸ *Vid.* Actas de la Conferencia de Londres, pp. 422-426, y Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1585.

⁴⁸⁹ *Vid.* Ladas, S., *idem*.

indirectamente a un país específico, entonces el producto estaba cubierto por el artículo 1.1)⁴⁹⁰.

La protección dispensada por el Arreglo está dirigida a los países signatarios. Cualquier indicación de procedencia falsa en el que se indique como país o lugar de origen, uno de los países contratantes o un lugar situado en el mismo, da lugar a la aplicación de las sanciones del Arreglo. Con el fin de que las sanciones del Arreglo puedan aplicarse, basta con que cualquiera de los dos países, -el uno, en el que se reclama la protección, y el otro, que se indica como país de origen o en el que el lugar de origen indicado se halle-, figuren como partes en el Arreglo. La protección se extiende tanto a las indicaciones de procedencia directas como a las indirectas, es decir que es indiferente que la denominación esté constituida directamente por el nombre de una zona geográfica (país, región o localidad), o que consista en un signo o símbolo que evoque una determinada zona geográfica en la mente del público consumidor, *ad. ex.*, paisajes característicos de un país⁴⁹¹. Por ello, no es necesario que la indicación de procedencia contenga explícitamente el nombre de un país contratante o de un lugar situado en él. Un indicio indirecto cualquiera es suficiente a los efectos del presente Arreglo. Determinar cuándo una indicación de procedencia es "indirecta" es una cuestión de hecho.

Asimismo, bajo esta norma es posible la sanción no sólo de las indicaciones de procedencia falsas, es decir, cuando en efecto el producto no es oriundo del país o de la localidad que se señala en el propio producto o en su embalaje, sino también aquellas que no siendo falsas puedan inducir al público consumidor a error, en relación con el origen del producto, lo que significa que la represión alcanza a la indicación de procedencia que aun siendo exacta, induce al consumidor a atribuirle al producto así designado un origen geográfico distinto⁴⁹².

Como quedó advertido, la evaluación de la falsedad de una indicación de procedencia responde a un criterio objetivo, es decir, será falsa cuando el producto no proceda de la

⁴⁹⁰ *Vid* Actas de la Conferencia de Londres, pp. 423-424 y Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1585.

⁴⁹¹ *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 111.

⁴⁹² *Vid.* Botana, M., *ob. cit.*, p 49.

zona geográfica que se indica en el producto o en su etiqueta o embalaje. Mientras que, para determinar el carácter engañoso de la indicación de procedencia hay que conocer el significado que le atribuye el público consumidor, prescindiendo de pautas objetivas y atendiendo al criterio y opinión de los consumidores⁴⁹³. Lo que se exige es que la indicación sobre el origen del producto sea suficientemente apta para producir un engaño acerca de su procedencia.

En relación a la indicación de procedencia acompañada de un vocablo deslocalizador, tal como “tipo”, “estilo”, “modelo”, “imitación” etc., parece no estar regulada directamente por el AMIP⁴⁹⁴. No obstante, a partir de la regulación de las indicaciones engañosas (falaces), y en aquellos países en que se halla vigente el acta de Lisboa⁴⁹⁵, será procedente el enjuiciamiento de estos vocablos deslocalizadores como instrumentos de inducción a engaño, bajo la normativa represora de la competencia desleal. De modo que, la utilización de indicaciones geográficas con menciones deslocalizantes –eso se aplica también a los productos vinícolas privilegiados en el artículo 4 del AMIP– puede

⁴⁹³ Por esta razón una indicación de procedencia objetivamente exacta deberá, no obstante considerarse engañosa (falaz) si la mencionada indicación provoca en el público consumidor creencias erróneas de orden a la procedencia del producto. *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 114.

⁴⁹⁴ *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 112-113, quien sostiene que incluir la protección de las indicaciones de procedencia acompañadas de vocablos deslocalizadores “...(omissis) tiende evidentemente a ampliar el ámbito del AMIP: trata de extender las sanciones previstas por el artículo 1º a uno de los casos más frecuentes y peligrosos de empleo abusivo de las denominaciones geográficas”. De acuerdo con este autor, esta tesis es insostenible por dos razones, la primera es que “...(omissis) el AMIP permite en su artículo 3 el empleo de signos (nombre o dirección del vendedor) susceptibles de producir engaño del público, siempre que tales signos estén acompañados por indicaciones suficientes para evitar cualquier error respecto del verdadero origen de las mercancías. Ahora bien, no debe olvidarse que -al menos hipotéticamente- la función de los vocablos deslocalizadores estriba precisamente en eliminar el error del público respecto del origen de las mercancías...(omissis), en segundo término, la propia historia del Arreglo de Madrid de 1891”. Señala que el hecho de que en las diversas Conferencias de Revisión se hubiesen formulado propuestas para añadir al artículo 4º un segundo párrafo en el que expresamente se prohibía que expresiones tales como “tipo”, “género”, “sistema” y vocablos deslocalizadores fuesen empleados en unión de las denominaciones, “...demuestra indudablemente que las normas del AMIP no comprenden los casos en que a una indicación inexacta de procedencia se añadan las mencionadas expresiones o bien un vocablo deslocalizador”. Otros autores llegan a esta misma conclusión por vía de otro razonamiento: el hecho de que convenios posteriores al AMIP, como el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 31 de octubre de 1958, prohíban expresamente el empleo de denominaciones geográficas en unión de vocablos deslocalizadores, significa que el AMIP no los regula. *Vid.* Maroño Gargallo, M. La protección jurídica de las denominaciones de origen..., *ob. cit.*, p. 33.

⁴⁹⁵ El ámbito del AMIP se amplió en la Conferencia de Lisboa de 1958, al incluir las “indicaciones falaces”.

ser contenida únicamente por medio de la prohibición de engaño⁴⁹⁶. Con eso, se puede concluir que el AMIP no comprende la explotación de la reputación ajena no engañosa. Asimismo, hay que advertir que otras dificultades inmanentes al concepto de engaño, como *ad. ex.*, la inaccesibilidad de un estándar de protección uniforme a causa de la determinación de la interpretación del país de protección o la discriminación de denominaciones de procedencia extranjeras por ser relativamente desconocidas en el país de protección, no se puede impedir.

La falsa indicación de procedencia ha de referirse bien a un país signatario del AMIP, o bien a una región o localidad ubicada en un país signatario del AMIP. En consecuencia, el AMIP no es aplicable cuando el país, región o localidad señalada falsamente como indicación de procedencia no forma parte de un país firmante del AMIP⁴⁹⁷. Con lo cual, a diferencia del artículo 10 del CUP, el ámbito de aplicación es más restringido en tanto que el artículo 1 del AMIP concede protección únicamente contra el abuso de indicaciones geográficas en los países “a los cuales se aplica el presente Arreglo”, y no contra el abuso de denominaciones provenientes de terceros países⁴⁹⁸.

Partiendo de la interpretación literal del artículo 1, el cual señala "todos los productos que lleven", se pensó que el uso de una indicación de procedencia falsa en otros aspectos que no fueran productos no entraba dentro del ámbito de la disposición. De esta forma, el uso en la publicidad, lista de precios, y similares, no exigía la aplicación de las sanciones previstas en el Arreglo, a menos, por supuesto, que las disposiciones del Derecho nacional, proporcionaran una aplicación más amplia. Sin embargo, esta

⁴⁹⁶ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1586, quien al respecto señala: “It would seem that under this provision the attempt to use indications of origin with such expressions as “artificial” or “imitation” accompanying the name of a locality or country should be prohibited, as well as the use of expressions likely to cause goods to be confused with the goods actually derived from such locality or country of origin. Such expressions are “system”, “type”, “Kind of”, and the like, or the true place of manufacture joined to a well-known indication of origin”.

⁴⁹⁷ La Oficina Internacional planteó en Lisboa la cuestión de si el artículo 1 debería estar únicamente limitado a la utilización de indicaciones de procedencia falsas de un país parte en el Arreglo o de una localidad de él, o si se extendía también a una falsa indicación de cualquier país. Esta ampliación protegería a los productores o fabricantes de un país no contratante, lo cual no era el fin del Arreglo, pero sin embargo, también protegería al público consumidor de un país contratante. La propia Oficina no aconsejó tal extensión puesto que consideró que disminuiría las ventajas de la adhesión al Arreglo de nuevos países y sugirió que la protección de los consumidores en los países contratantes se podía emprender por la legislación de esos países. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1587.

⁴⁹⁸ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, pp. 670-671

situación se subsanó y se encuentra expresamente prevista por el nuevo artículo 3*bis*, adoptado en Londres. Por tanto, cualquier uso en relación con o en relación a los bienes es alcanzado por esta disposición si la naturaleza de la publicidad es susceptible de inducir a engaño al público sobre la procedencia de los productos. Pero es necesario que ese uso sea un uso tangible apareciendo en los letreros, anuncios, y similares⁴⁹⁹. Asimismo, se entiende que cuando el artículo 1 habla de "todos los productos" está extendiendo su ámbito de protección no sólo a los productos que derivan sus cualidades del suelo o del clima de una localidad determinada, sino también a los productos manufacturados que pueden tener una reputación como resultado de los métodos especiales de fabricación en un cierto lugar o país, o incluso a productos comerciales que pueden tener una reputación a causa de la selección especial asociada con una región determinada⁵⁰⁰.

En la Conferencia de Lisboa se agregaron al párrafo primero del artículo 1, las palabras que no se pudieron agregar al artículo 10 del CUP, es decir, las palabras "o engañosa". De esta forma quedó establecido que no sólo una indicación de procedencia "falsa" sino también una "engañosa" está prohibida. Una indicación falsa es la que hace referencia inexacta a un lugar de origen, mientras que una indicación engañosa es aquella que utiliza una indicación ficticia o una indicación que podría entenderse por el consumidor, inducido en error, como una indicación de procedencia.

IV.3.3. Tratamiento de las Indicaciones de procedencia extranjeras

Otras normas represoras de la competencia desleal contenidas en el AMIP se materializan en los artículos 3 y 3*bis*; en el primero se establece que el comerciante podrá indicar su nombre y dirección en los productos originarios de un país diferente al de la venta, a condición de que acompañe al nombre o a la dirección, la indicación del

⁴⁹⁹ En la Conferencia de Londres, la delegación francesa quiso extender la prohibición a la utilización oral, *ad. ex.*, mediante programas de radio o de otra difusión. Esta propuesta se encontró con objeciones, y fue rechazada. *Vid.* Actas de Conferencia de Londres, p. 425; Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1587.

⁵⁰⁰ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1587

país de fabricación o de producción, o cualquier otra indicación que resulte suficiente para evitar la inducción a error⁵⁰¹.

La norma contenida en el artículo 3 del AMIP constituye una excepción al principio de prohibición absoluta contenido en el artículo 1.1) y tiene por finalidad, por una parte, conciliar los intereses de los comerciantes importadores de mercancías y los productores, y por otra, evitar que los consumidores sean inducidos en error con relación al verdadero origen de las mercancías, ya que al aplicar a los productos extranjeros la marca distintiva de un empresario nacional podría suscitarse un error en los consumidores respecto de la auténtica procedencia de las mercancías, provocando un supuesto de falsa indicación de procedencia. La exigencia del artículo 3 AMIP se cumple sea que el comerciante importador indique su nombre o sea que indique su dirección⁵⁰².

Para evitar una posible inducción a error, el artículo 3 señala que al nombre o dirección del empresario se ha de acompañar una indicación precisa, en caracteres visibles, del país o del lugar de fabricación o de producción u otra “indicación suficiente” para evitar cualquier error respecto del verdadero origen de las mercancías. El legislador unionista no define lo que debe entenderse por indicación suficiente, parece que este extremo puede cubrirse con la indicación “fabricado en el extranjero”⁵⁰³. No obstante, en relación con la exigencia “caracteres visibles”, no debe olvidarse el principio clásico en materia de marcas y competencia desleal, según el cual la adición intercalada para deshacer un equívoco, debe figurar en caracteres del mismo tamaño e igualmente visibles que la indicación que provoca el riesgo de error⁵⁰⁴. De esta forma, el nombre o

⁵⁰¹ Artículo 3 AMIP: “Las presentes disposiciones no obstan a que el vendedor indique su nombre o su dirección en los productos procedentes de un país diferente al de venta; pero, en este caso, la dirección o el nombre deberán ser acompañados de la indicación precisa y en caracteres visibles del país o del lugar de fabricación o de producción, o de cualquier otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las mercancías”. Esta disposición fue aprobada a propuesta de las delegaciones de Suecia, Noruega y Francia. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1588.

⁵⁰² A este respecto se ha señalado que el hecho de que el empresario pueda indicar sólo su razón social sin señalar su domicilio puede constituir una falsa indicación indirecta. *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.* p. 117.

⁵⁰³ *Vid.* Ladas, S. The international protection of industrial property. Cambridge, Harvard University Press, 1930, p. 672.

⁵⁰⁴ *Vid.* Miosga. Internationaler Marken und Herkunftsschutz, Munchen, 1967, p. 464, citado por Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.* p. 118.

la dirección del vendedor, puede aparecer en productos de origen extranjero, pero debe ir acompañada de una indicación precisa del país o lugar donde las mercancías se han fabricado o producido. Esta indicación debe ser claramente visible en la mercancía⁵⁰⁵.

IV.3.4. Uso de Indicaciones de procedencia falsas en la publicidad

En el artículo *3bis* los países contratantes se comprometen a prohibir la utilización de indicaciones de procedencia falsas o falaces en la publicidad, cualquiera sea el soporte publicitario utilizado⁵⁰⁶, en directa alusión a la publicidad engañosa, la cual queda prohibida respecto de la procedencia geográfica de los productos. Esta disposición tiene una finalidad preventiva: evitar el empleo de indicaciones falsas o engañosas en las expresiones publicitarias. Esta norma no fija consecuencias jurídicas, se trata de una norma programática que obliga a los países signatarios del AMIP a prohibir la utilización de indicaciones de procedencia falsas o engañosas en la publicidad, lo cual deberán desarrollar en sus legislaciones internas⁵⁰⁷. La prohibición contenida en esta norma, a diferencia de la contenida en el artículo 1, no exige la conexión material entre la falsa y/o engañosa indicación de procedencia y el producto, puesto que el artículo *3bis* se refiere a cualquier indicación que tenga carácter publicitario, indicación que bien

⁵⁰⁵ La última frase de la disposición, fue introducida por la Conferencia de La Haya para satisfacer a la delegación británica, que propuso que las palabras "del país o el lugar de fabricación o de producción" se sustituyeran por las palabras "la fabricación de los productos extranjeros". Esta delegación sostenía que, en virtud del texto del Arreglo, los comerciantes intermediarios están obligados a revelar la procedencia exacta de su mercancía, lo cual puede ser muy inconveniente para el comercio de ciertos países. La disposición adoptada permite la aplicación de la indicación "Hecho en el extranjero" en lugar de "Hecho in France", o "Hecho en París", sobre los bienes manufacturados en Francia o en París e importados en Gran Bretaña. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1588 y Actas de la Conferencia de La Haya, p. 364 y 480.

⁵⁰⁶ Artículo 3bis AMIP: "Los países a los que se aplica el presente Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial".

⁵⁰⁷ Significa que los países signatarios han de instaurar en sus legislaciones internas el principio de veracidad publicitaria.

puede figurar en una factura o en una valla⁵⁰⁸. De igual forma, se entiende que queda prohibido el empleo en publicidad tanto de las indicaciones de procedencia directas como indirectas, falsas o engañosas, que obviamente se refieran a un país miembro del AMIP o a una región o localidad del mismo⁵⁰⁹.

IV.3.5. Previsión sobre indicaciones genéricas: artículo 4 del AMIP

El AMIP prevé en su artículo 4 una reserva en relación con el carácter genérico de las indicaciones de procedencia. La amplia disposición del primer artículo del Arreglo para la protección de las indicaciones de procedencia es restringida substancialmente por la reserva contenida en este artículo 4, cuando señala: “Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”.

Como se advierte, esta disposición incorpora una excepción en relación con los productos vinícolas, según la cual el carácter genérico de las indicaciones de procedencia queda sujeto a la apreciación de los tribunales de cada país miembro donde se utilice la denominación⁵¹⁰, a quienes les corresponde establecer cuáles

⁵⁰⁸ La enumeración de los medios publicitarios a que hace referencia el artículo 3bis debe considerarse hecha a título enunciativo.

⁵⁰⁹ En criterio de López, M., *Denominaciones de origen*, ed. Cedecs, Barcelona, 1996, p. 41-42, “El gran avance de este precepto se cifra en que incorpora el elemento de la publicidad externa al producto, pues el Convenio de la Unión de París la única indicación falsa que reprobaba es la que aparecía sobre el propio producto”.

⁵¹⁰ Cabe destacar que el artículo 4 AMIP utiliza la expresión denominación en lugar de la expresión “indicaciones de procedencia”. En criterio de Ladas, S. *ob. cit.*, p. 675, esta expresión se refiere a la denominación de un lugar o región determinada, no es aplicable a expresiones generales como “vinos de Grecia” o “Vinos de Francia”, porque no son denominaciones en su sentido propio. Este mismo autor recoge en la página 1589 la siguiente apreciación: “The provision refers to “appellations” not to “indications de provenance”, and from this fact, as well as from the history of its adoption, it is clear that it does not apply to all indications of origin, but to those which originally were used for the designation of goods produced or manufactured in a definite locality or region and which have come to be more or less identified with the products. Thus the provision may apply to the appellation “Eau de Cologne”, or “Camembert”, or “Pilsner Beer” or “Lancashire” (iron), but not to the designations “English goods” or “German dyes”, and the like, which can never be appellations of origin in the

denominaciones quedan exceptuadas de la aplicación del AMIP, no quedando incluidas en esta reserva la calificación de las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas⁵¹¹, lo que significa que las denominaciones de origen de productos vinícolas no pueden ser declaradas genéricas por los tribunales de los países miembros del Acuerdo, lo que trae como consecuencia que las mismas no caigan nunca en el dominio público o se conviertan en términos descriptivos. Por lo tanto, cuando una denominación de origen de producto vinícola sea falsamente usada, para productos que no son producidos o manufacturados en la región indicada, el Arreglo será aplicable⁵¹².

La cuestión de si una denominación es de carácter genérico y puede, por tanto, ser utilizada libremente por cualquier persona, corresponde a los Tribunales del país donde la legalidad de la utilización de la denominación ha sido puesta en tela de juicio, esto es, para la calificación de una denominación como genérica no se aplicará el derecho y los principios de interpretación vigentes en el país al que pertenece la denominación, es decir, el país de origen de la denominación, antes al contrario, para su protección se tomará en cuenta el derecho y los principios de interpretación del país en que se solicita protección sobre la base de las normas del AMIP, independientemente de si en el país de origen de la denominación la protección se otorga por el concepto de las denominaciones de origen o por el de la protección contra el engaño⁵¹³. Esta remisión al

proper sense, but which indicate, generally, only the origin of goods”. Para Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.* p. 131, “...(omissis) del ámbito del inciso primero del artículo 4º deben excluirse sólo las indicaciones indirectas de procedencia y aquellas denominaciones que, por su carácter impreciso, no puedan convertirse en nombres genéricos de una determinada clase de productos”. *Vid.* también López, M. Las denominaciones de origen, ed. Cedecs, Barcelona, 1996, p. 41 para quien “...(omissis) en el Arreglo de Madrid existe ya un reconocimiento expreso de la categoría de las denominaciones de origen, aunque no se las llame todavía tales...(omissis). Además la específica referencia a las denominaciones regionales de productos vinícolas supone la constatación de un dato que la evolución histórica de las denominaciones de origen pone de realce, esto es, que la institución surge y se construye a expensa de esta clase de productos, aunque después, por diversos avatares, se haya ido extendiendo a otros distintos. Ciertamente, este fenómeno no es de aquel momento, sino que, por el contrario, se ha reproducido recientemente en la misma legislación de la CEE atinente a denominaciones de origen, en donde también el reconocimiento de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (veprd) ha precedido al de otros productos agroalimentarios.

⁵¹¹ Para Cortes, M., La protección de las indicaciones geográficas..., *ob. cit.*, p. 128, “La excepción que figura en este artículo puede considerarse que instaura una protección absoluta a favor de las indicaciones geográficas del sector vinícola, puesto que equivale a establecer que nunca podrán convertirse en denominaciones genéricas, más que por referencia a la ley nacional del país de origen”.

⁵¹² Ladas, S. *ob. cit.*, p. 675.

⁵¹³ En las Conferencias de Washington y La Haya se propuso que la cuestión del carácter distintivo o del carácter genérico de una denominación debía ser decidida por los Tribunales del país de origen de los

derecho del país en el que se solicita la protección para casos de conflicto, excluye uno de los peligros principales para las denominaciones geográficas, el del cambio semántico hacia la denominación genérica en los Estados de protección. Las denominaciones objeto de la reserva serán las susceptibles de convertirse en genéricas, en consecuencia, quedan descartadas las indicaciones indirectas de procedencia, así como las denominaciones relativas a una clase de productos. Este artículo constituye el progreso más importante del AMIP frente al CUP.

No obstante lo que precede, no es menos cierto que la facultad otorgada a los Tribunales de los países contratantes de poder decidir que una denominación de origen se ha convertido en genérica, crea inseguridad y, en cierta forma también una contradicción. Y ello es así, porque llegado el caso, una denominación de origen protegida por la legislación o la jurisprudencia en un determinado país no puede ser utilizada por los productores o fabricantes de dichos países y, sin embargo, si puede ser utilizada libremente por productores o fabricantes en otro país contratante. De igual forma, hay que advertir que determinado que la apreciación de la reserva contenida en el artículo 4 corresponde a los Tribunales del país miembro donde se utilice la denominación de procedencia, y no a los tribunales del país cuyo nombre se utiliza o donde esté ubicada la zona geográfica cuyo nombre se utiliza como indicación de procedencia, puede suceder que una indicación esté protegida en un país miembro "A", y que los tribunales de un segundo país "B" le hayan adjudicado el calificativo de genérica. La consecuencia inmediata de esta situación es que las sanciones previstas en el artículo 1 del AMIP son inaplicables a los productos en los que figure esa indicación de procedencia, y por tanto, será excusable la obligación de aplicar el principio de veracidad publicitaria, con lo cual, al adquirir el calificativo de "genéricas" podrán ser utilizadas libremente en la publicidad.

productos y, en su defecto, por un Tribunal internacional. Esta propuesta no tuvo éxito. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1589

IV.3.6. Excepción relativa a la denominación de origen de los productos vinícolas

La reserva establecida en el artículo 4 tiene una excepción prevista a favor de las indicaciones regionales de procedencia de productos vinícolas. Los tribunales del segundo país donde la denominación regional de procedencia de un producto vinícola sea utilizada, no podrán otorgar a la misma carácter genérico con el fin de excluirla del ámbito de protección del AMIP; su apreciación como genéricas corresponderá a los tribunales o autoridades competentes del país en el que esté ubicada la región o zona cuyo nombre constituye la denominación del correspondiente producto vinícola. En consecuencia, si la indicación regional de procedencia de producto vinícola no ha sido calificada de genérica en el país de origen, gozará en todo caso de la protección que le dispensa el AMIP⁵¹⁴. Esta prescripción del artículo 4 del AMIP, vale únicamente para denominaciones de origen –a saber regionales– de productos vinícolas⁵¹⁵. Para todos los demás tipos de mercancía, para denominaciones de vino locales y nacionales y para las demás indicaciones geográficas sigue siendo válida no solo la apreciación del concepto de engaño introducido por el AMIP sino también la determinación del derecho y los principios de interpretación vigentes del país donde se solicita la protección, expresamente estipulada en el artículo 4 del AMIP. Con eso, tampoco el AMIP está en condiciones de evitar de manera efectiva la degeneración de una denominación en genérica. Al no poder ser declaradas de carácter genérico por los Tribunales de cualquiera de los países contratantes, las denominaciones regionales de los productos vinícolas no pueden entrar en el dominio público y convertirse en términos descriptivos.

Asimismo, se ha de destacar que la indicación de procedencia de una localidad determinada o de un país entero, tales como "vino griego" o "vino francés", no son "denominaciones" en el sentido propio, y por lo tanto nunca pueden convertirse en términos genéricos o descriptivos. Siempre que tal indicación de procedencia se utilice

⁵¹⁴ *Vid.* Botana Agra, M. J., *ob. cit.* p. 50 y Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.* p. 131 y ss.

⁵¹⁵ Para Fernández Novoa, C. La protección de las denominaciones, *ob. cit.*, p. 134, "La norma comentada, por otra parte, contempla tan sólo las denominaciones regionales de los productos vinícolas. Este término debe asimismo entenderse en un amplio sentido: como productos vinícolas han de considerarse no sólo los vinos, sino también todos los productos derivados del fruto de la vid".

falsamente (erróneamente), es decir, para productos vinícolas que no sean producidos o manufacturados en la región indicada, las sanciones contempladas en el Arreglo son imperiosamente aplicables⁵¹⁶.

En relación al uso de términos deslocalizadores conjuntamente con denominaciones vinícolas de procedencia, el principio que rige es el mismo que para el resto de las indicaciones de procedencia en el AMIP, es decir, no cabe represión cuando la indicación de procedencia va acompañada de un vocablo deslocalizador porque no se materializa el acto de engaño⁵¹⁷. Con esto hay que afirmar que el privilegio que concede la norma del artículo 4 del AMIP a las denominaciones de procedencia vinícolas se centra fundamentalmente en la imposibilidad que tienen los Tribunales del país donde se solicita la protección de calificarlas de genéricas. Por lo demás, el tratamiento legal que el AMIP le dispensa a las indicaciones de procedencia en general es aplicable a las denominaciones de procedencia vinícolas⁵¹⁸.

IV.3.7. Sanciones previstas en el AMIP

EL AMIP solamente prevé, al igual que el CUP, que se apliquen medidas de carácter administrativo; a saber: i) Embargo de la importación, ii) Prohibición de importar, y iii) Embargo en el interior del país. Estas medidas forman parte del AMIP desde la Conferencia de Madrid de 1891 y se aplican en forma subsidiaria, razón por la cual se considera que la sanción primaria es el comiso o embargo en la importación a un país miembro del AMIP del producto marcado con una indicación de procedencia falsa o engañosa. Si dicho país miembro no estableciere el embargo en la importación, se

⁵¹⁶ *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1591.

⁵¹⁷ Dejando a salvo lo que hemos señalado en relación a los países firmantes del Acta de Lisboa; en ellos será procedente el enjuiciamiento de estos vocablos deslocalizadores como instrumentos de inducción a engaño (indicaciones engañosas), bajo la normativa represora de la competencia desleal.

⁵¹⁸ En la Conferencia de Lisboa, la Oficina Internacional propuso un párrafo adicional en el artículo 4 para proteger a las denominaciones de origen de cualquier uso que pudiera hacerse de ellas en la traducción, o con expresiones tales como tipo, clase o sistema, o por la indicación del verdadero lugar de origen u otra expresión que tendiera a dar a las denominaciones de origen una connotación genérica. Esta propuesta no contó con unanimidad y fue rechazada, sobre todo porque se limitaba a las denominaciones de origen en lugar de ampliarse a todas las indicaciones de procedencia. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1592, y Actas de la Conferencia de Lisboa, pp. 797 y 811.

aplicará como medida subsidiaria la prohibición de la importación; y por último, si el país miembro en cuestión no prevé en su legislación ninguna de las medidas anteriores se procederá al comiso en el interior del país, es decir, embargar después de que los productos han sido liberados en la aduana y se hayan importado en el país. Esto está implícito, porque el párrafo cuarto, según lo enmendado en la Conferencia de Londres en 1934, dispone expresamente que si la legislación de un país no admite ni confiscación a la importación o prohibición de la importación, o la incautación en el país, sólo en este caso, otras medidas se adoptaran. Estas medidas, se prevé, serán las acciones y recursos que la ley de un país asegura en un caso similar a los nacionales. Pero esta disposición residual es pareja con las palabras, "y en espera de que la dicha legislación sea modificada en consecuencia", lo que implicaba una expectativa de que los países contratantes cambiarían su legislación. No obstante, si el país miembro no reglamentase ninguna de estas clases de comiso o embargo, el propio AMIP establece la posibilidad de que se aplique la normativa sobre marcas o nombres comerciales⁵¹⁹.

En consecuencia, si un país no ha promulgado disposiciones especiales para la represión de las falsas indicaciones de procedencia, las respectivas disposiciones relativas a los recursos contra las marcas o nombres comerciales infractores estarán disponibles. Esta disposición es de aplicación directa. En el caso de que la legislación de un país permita el embargo en la importación o la prohibición de la importación de productos que lleven una marca o nombre comercial infractores, esas sanciones se aplicarán, en virtud del Arreglo, respecto de las mercancías que lleven indicaciones de procedencia falsas.

Los artículos 1 y 2 del AMIP dejan claro que el embargo es una medida provisional que debe ser ratificada tomando en consideración los procedimientos establecidos en cada país miembro del AMIP. La legitimación activa la ostenta en primer lugar el Ministerio Público. No obstante, también puede practicarlo cualquier autoridad competente, bien a petición de persona interesada⁵²⁰, o bien de oficio. Este último supuesto será procedente

⁵¹⁹ Esto se encuentra establecido en el numeral 5 del artículo 1, el cual fue agregado por una propuesta de la delegación francesa la Conferencia de La Haya. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1594 y Actas de la Conferencia de La Haya, pp. 364, 480 y 561.

⁵²⁰ El AMIP, a diferencia del artículo 10 del CUP, no define lo que a estos fines ha de entenderse por "persona interesada". En criterio de Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 124, debe considerarse por tal "...(*omissis*) al propietario o propietarios de las mercancías que por llevar una falsa o falaz indicación de procedencia hubiesen sido decomisadas. En segundo término, debe

cuando de la documentación que acompaña a los productos, se desprenda una diferencia entre el lugar de procedencia que indican los productos y el señalado en la documentación. En los supuestos de indicaciones engañosas será un poco más complicada la apreciación del engaño. En relación a las mercancías en tránsito, el AMIP señala expresamente que las Autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito. Tal embargo está permitido, pero no se exige. La disposición es igual a la del párrafo cuarto del artículo 9 del CUP y se explica porque algunos países no querían obstaculizar el tránsito de mercancías por su territorio, porque para ellos constituía una importante actividad comercial⁵²¹.

No obstante ello, se puede afirmar que cuando el legislador unionista estableció en el AMIP que "las autoridades no están obligadas a efectuar el embargo en tránsito", el texto puede interpretarse en el sentido de que se establece el embargo en tránsito, sin embargo, las autoridades de un país no están obligadas a efectuarlo de oficio, sólo podrán actuar a petición de parte interesada. Otra posible interpretación es simplemente que el embargo de bienes en tránsito no es obligatorio en virtud del AMIP, sino que se deja a la legislación de cada país contratante determinar si se aplicarán las sanciones en caso de tránsito. Es evidente que si la ley no excluye el embargo en tránsito, las personas con derecho a los beneficios del AMIP podrán hacer uso de las acciones legales nacionales, en virtud del principio del trato nacional establecido en el artículo 2 del CUP⁵²².

Por su parte, el párrafo primero del artículo 2 del AMIP dice lo siguiente: "El embargo se efectuará por conducto de la Administración de Aduanas que dará cuenta de ello inmediatamente al interesado, bien sea persona física o jurídica, para permitirle que regularice, si lo desea, el embargo efectuado provisionalmente; sin embargo, el Ministerio Público o cualquier otra autoridad competente podrán solicitar el embargo,

atribuirse la condición de parte interesada a los competidores de los empresarios cuyas mercancías hubiesen sido decomisadas".

⁵²¹ En la Conferencia de La Haya un delegado del Comité Económico de la Liga de Naciones propuso, de conformidad con el espíritu de la Convención de Barcelona de 1921, que el embargo (incautación) de las mercancías en tránsito debía prohibirse terminantemente. La delegación de Francia se opuso a tal prohibición absoluta, argumentando que ello impediría a un país apoderarse, a través de su territorio, de las mercancías en tránsito que lleven una falsa indicación de procedencia nacional. *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1594.

⁵²² *Vid.* Ladas, S., *ob. cit.*, p. 1595.

bien sea a petición de la parte perjudicada, bien de oficio; el procedimiento seguirá entonces su curso ordinario”. De lo aquí expuesto, se desprende un deber a cargo de las autoridades aduaneras de los países contratantes de efectuar el embargo de los productos que lleven indicaciones de procedencia falsas e informar inmediatamente a la persona interesada. Es evidente que el cumplimiento de esta tarea no será factible a menos que las autoridades aduaneras sean capaces de determinar que la indicación de procedencia es falsa, y además, conocer la identidad de la parte interesada. Es dudoso que esa disposición pueda tener una amplia aplicación, salvo en el caso de determinadas indicaciones de procedencia bien conocidas⁵²³.

Tal como se ha visto, el artículo 2 del AMIP, se refiere a la "parte interesada" y posteriormente a la "parte perjudicada", que podrá solicitar el embargo. Sobre ello hay que decir que deben ser entendidos como términos equivalentes, y recurrir a los fines de su interpretación a la definición de "parte interesada" que figura en el artículo 10 del CUP⁵²⁴, sin olvidar que el interesado puede ser un individuo o un grupo de personas, asociación o persona jurídica⁵²⁵.

Por último, hay que señalar que el AMIP no representa una solución a los conflictos internacionales específicos de las indicaciones de procedencia, toda vez que contiene planteamientos complicados, como dejar al Tribunal de un segundo país (el país de la utilización de la indicación falsa o engañosa) el determinar el carácter genérico de la indicación de procedencia, y con ello si las normas del AMIP se aplicaran. De otra parte, la permisividad del uso de los vocablos deslocalizadores conjuntamente con la indicación de procedencia, no soluciona gran parte de los conflictos que se presentan. En materia de sanciones no hay avance en relación con las establecidas en el CUP, el

⁵²³ *Vid. idem*

⁵²⁴ Ya se ha visto que, en los términos del artículo 10 del CUP, una persona es considerada una parte interesada cuando concurren dos condiciones: (a) cuando se dedica a la producción o fabricación, o al comercio de bienes similares a los que lleven la indicación de procedencia falsa, y (b) cuando está establecida, en la localidad falsamente indicada como lugar de origen, en la región donde se encuentra la localidad, o en el país falsamente indicado. Las mismas condiciones deberán cumplirse antes de invocar las disposiciones del AMIP, así como la condición establecida en el primer párrafo del artículo 1 del AMIP, es decir, el país falsamente indicado, o en el que encuentra el lugar indicado, debe ser parte del AMIP.

⁵²⁵ Las palabras "particulier ou Société" se sustituyeron por las palabras "moral personne ou físico" (personas físicas o jurídicas) en la Conferencia de La Haya, por la misma razón un cambio similar se hizo en el artículo 9 del CUP.

AMIP se limita a sanciones de carácter administrativo en caso de utilización de indicaciones de procedencia falsas o falaces.

CAPÍTULO V.

ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO.

V.1. Fundamento y Convenios modelo

Ante la falta de capacidad de integración en el ALDO de los diferentes modelos de protección de las indicaciones de origen geográfico en los diferentes países para atenuar el problema inherente al concepto de protección de las “denominaciones de origen”, y por el crecido interés en una mejor protección de las indicaciones de origen geográfico ante la insuficiencia de protección de los instrumentos multilaterales existentes, en la década 1960-70, varios países europeos concluyeron una red de convenios bilaterales como mecanismo para reforzar la protección de sus indicaciones de origen geográfico de cara a la exportación de sus productos.

En este sentido, el principal objetivo de los acuerdos bilaterales fue la creación de un nivel de protección comparable al alcanzado por el ALDO, pero ampliable a todas las indicaciones de origen geográfico dignas de protección en los correspondientes países⁵²⁶. Como modelo, -para los convenios suscritos posteriormente por otros países⁵²⁷-, sirvió el convenio bilateral entre la República Federal de Alemania y Francia

⁵²⁶ Ejemplos de Convenios bilaterales anteriores al ALDO, lo encontramos en el Tratado firmado entre Portugal y Alemania en 1908, para la protección de las denominaciones de origen vinícolas procedentes de la región portuguesa del Douro y de la Isla de Madeira; y entre Portugal y los Estados Unidos en 1910 para la protección de las denominaciones de origen de vino procedente de Portugal, sin delimitación de área geográfica alguna. *Vid.* sobre este punto a Conrad, A. “The protection of Geographical Indications...” *ob. cit.*, p.27.

⁵²⁷ Un amplio estudio de este convenio lo ofrece Fernández Novoa, C. La protección internacional, *ob. cit.*, pp.173-205; asimismo la traducción al castellano de este convenio bilateral puede ser consultada

del 8 de marzo de 1960 sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas (en adelante Convenio Franco-Alemán). A diferencia del ALDO, el Convenio Franco-Alemán protege no sólo las denominaciones de origen sino que se extiende a las indicaciones de procedencia y otras denominaciones geográficas.

Con los Convenios Bilaterales se buscó un modelo de protección que abarcara los diferentes conceptos de protección nacionales, tanto el de las denominaciones de origen fijadas territorialmente como el modelo de la prohibición de engaño conforme al derecho contra la Competencia Desleal, y que ofreciera al mismo tiempo una protección óptima⁵²⁸. En virtud de estos Convenios Bilaterales se acuerdan principios generales de protección o el reconocimiento mutuo de una lista de indicaciones de origen geográfico merecedoras de protección, cuyo uso queda reservado a los productores de cada uno de los países miembros del Convenio⁵²⁹. De este modo, la concepción de los acuerdos bilaterales se fundamenta en dos principios: la adopción del derecho de protección y la reserva para los países⁵³⁰. Las listas que acompañan al convenio bilateral, en forma de anexos, contienen clasificadas, -según el grupo de producto-, las indicaciones de origen geográfico de cada país miembro que serán protegidas conforme al Convenio. La aceptación de estas listas no se limita – a diferencia del ALDO – a determinadas categorías de indicaciones de origen geográfico, con lo cual se puede afirmar que un

en los apéndices del mismo texto, p. 225-228. Para una revisión general de los Convenios Bilaterales sobre la protección de las denominaciones geográficas suscritos por España *vid.* Miláns del Bosch Portolés, I., *Legislación básica sobre denominaciones de origen*, Tecnos, Madrid, 1995, p. 527 y ss.

⁵²⁸ En el artículo 1 del Convenio Bilateral Franco-Alemán se establece que la protección dispensada se inserta en el marco del Derecho de la Competencia Desleal, cuando señala: “...cada uno de los Estados signatarios se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar eficazmente la protección de los productos naturales e industriales originarios del territorio del otro Estado contratante, contra la competencia desleal en el tráfico mercantil”.

⁵²⁹ El Convenio entre Francia e Italia sobre la protección de las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de ciertos productos de 28.04.1964 carecía del listado.

⁵³⁰ En los artículos 2 y 3 del Tratado Franco-Alemán se establecieron las normas por las que han de registrarse en cada uno de los países contratantes las denominaciones geográficas del otro país. *Vid.* Knaak, R. *The protection of geographical indications according to the TRIPs Agreement*, en *IIC Studies...*, p. 122, quien afirma: “The protection provided under these bilateral agreements is based on a system of lists. Lists divided according to product groups are attached to the agreements as schedules and contain the geographical indications of each Member State to be protected according to the provisions of the agreements. The geographical indications listed are subject to the principle of “national reservation”, i.e. they may only be used in the territory of the other Member State, the country of protection, for goods from the country of origin”.

nexo objetivo entre el origen y la calidad del producto no hace falta. En la segunda generación de los convenios bilaterales se añaden a las listas, los nombres de los países y Estados de las partes contratantes⁵³¹.

V.2. Adopción del derecho de protección

Al fijar las normas por las que han de regularse en cada país contratante las indicaciones de origen geográfico del otro país contratante, la esencia del convenio bilateral lo constituye, en principio, la adopción de ese derecho de protección. De acuerdo con una remisión dinámica, en caso de conflicto, la protección de la indicación de origen geográfico listada en el país donde se solicita la protección (país importador) sigue -de manera accesoria, y superando el estricto principio de la territorialidad-, al derecho del país de origen (país exportador). Es decir, las indicaciones de origen geográfico de cada uno de los países contratantes se regularán en el otro país contratante de acuerdo con la legislación del país al que pertenece la indicación de origen geográfico correspondiente. Al contrario que en el CUP y en el AMIP, el derecho del país donde se solicita la protección (país importador), que en muchos casos es insuficiente, no es determinante. En este caso, el uso de una indicación de origen geográfico sólo es posible conforme al derecho totalmente adoptado del país de origen (país exportador), e incluso en el caso del concepto de engaño, conjuntamente con la interpretación cambiante del país de origen; de este modo, se respetan los desarrollos del derecho nacional y de la jurisprudencia de cada país miembro.

Asimismo, con la adopción de este sistema no deja de considerarse la situación actual individual de cada denominación genérica en un país extranjero, de modo que las indicaciones de origen geográfico que en el país de origen (país exportador) son genéricas, y que en el segundo país (país importador) tienen significado geográfico, sólo

⁵³¹ En relación con el ámbito objetivo de la protección de las denominaciones geográficas, el Convenio Suizo-Alemania sobre protección de las denominaciones geográficas de fecha 7 de marzo de 1967, establece que determinadas denominaciones geográficas estarán dotadas de una protección absoluta, es decir una protección que se hará efectiva sea cual fuere el género de los productos a los que se aplique, por ejemplo, las denominaciones “República Federal Alemana” o “Alemania” y los nombres de los Estados Alemanes; así como las denominaciones “Confederación Helvética Suiza”, “Suiza” y el nombre de los Cantones Suizos. *Vid.* sobre este punto a Fernández Novoa, C. La protección de las denominaciones, *ob. cit.*, p. 192.

pueden ser aplicadas a productos y mercancías del país de origen⁵³². Esta tutela se fundamenta en la represión contra la competencia desleal⁵³³. De esta forma se creó un modelo de protección neutro, en el sentido de que permite la aplicación simultánea de varios conceptos de protección nacionales y no obliga a los países miembros a cambiar o suprimir la legislación nacional, vale decir, su concepto de protección nacional, aunque en la práctica los tribunales de los países miembros se vean obligados a adoptar temporalmente, esto es, para el caso concreto, prácticas judiciales no previstas concretamente para esos procesos en sus legislaciones⁵³⁴.

La remisión al derecho del país de origen, para casos de conflicto, no resulta tan novedosa⁵³⁵, basta sólo revisar el artículo 6 del ALDO relativo a la pérdida del carácter distintivo de una denominación de origen registrada internacionalmente, en cuyo caso se requiere que en el *país de origen* se suprima la protección concedida. Igual remisión se hace en lo relativo a la adopción de las condiciones de uso fijadas nacionalmente (denominaciones de origen reconocidas y protegidas como tales en el *país de origen*) y registradas en la Oficina Internacional. De igual forma, en el AMIP también hay normas que hacen referencia al derecho del *país de origen*, concretamente en lo relativo a la

⁵³² Vid. Fernández Novoa, C. La protección internacional, *ob. cit.*, p. 180, y Jiménez, P., Las denominaciones de origen en el derecho de comercio internacional, Eurolex, Madrid, 1996, p. 92

⁵³³ Vid. Jiménez, P., *ob. cit.*, p. 93, quien señala: "...(*omissis*) lo que permite que las denominaciones geográficas genéricas tengan ciertos efectos en el Estado de protección no es la consideración de que se está ante un derecho subjetivo, sino una mera protección de los consumidores y del comercio leal en el ámbito de este segundo Estado". Vid. *ad. ex.* preámbulo del Acuerdo entre el Estado español y la República Federal de Alemania sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas y protocolo anejo, hecho en Bonn el 11 de septiembre de 1970, en Miláns del Bosch Portolés, I., *ob. cit.* p. 527.

⁵³⁴ Para Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 179, y en relación con el Convenio Franco-Alemán, "...(*omissis*) el tratado impone a los Tribunales franceses una tarea hasta ahora desusada: tomar en consideración los criterios del público alemán en punto al significado de las denominaciones geográficas alemanas. Este mismo principio obliga, por otra parte, a los tribunales alemanes a prescindir de una pauta tradicional en el Derecho Alemán de la competencia desleal: al apreciar el significado y consiguiente protección de denominaciones geográficas francesas, los tribunales alemanes tienen que hacer caso omiso de los criterios y opiniones del público alemán. Este recíproco trasvase de normas y principios jurídicos entre el ordenamiento francés y el alemán se traduce en una protección más enérgica y eficaz ...".

⁵³⁵ La aceptación del derecho del país de origen como derecho que rige la protección de productos provenientes del extranjero se realizó ya en su esencia en el artículo 275 del Tratado de Paz de Versalles donde el Imperio Alemán es obligado a proteger indicaciones de procedencia de los Aliados para vino y bebidas espirituosas conforme a prescripciones legales y decisiones judiciales del país de origen, llegando a aceptar, en virtud de este Tratado, compromisos mayores que los establecidos en el AMIP. Vid. Amor Fernández, A. La propiedad industrial en el derecho internacional, Nauta, S.A., Barcelona, 1963, p. 173.

apreciación como genéricas de las denominaciones de origen de productos vinícolas, el artículo 4 del AMIP sostiene que corresponderá a los tribunales o autoridades competentes del país en el que esté ubicada la región o zona cuyo nombre constituye la denominación del producto vinícola, es decir, a los tribunales del *país de origen*, su calificación como genérica.

V.3. Ámbito de protección.

V.3.1. Uso de vocablos deslocalizadores.

El alcance de la protección de los Convenios Bilaterales en relación al uso de vocablos deslocalizadores, al igual que en el ALDO, se traduce en la posibilidad de ejercer las acciones previstas por el Convenio bilateral cuando las denominaciones geográficas listadas se empleen en versión traducida, o se empleen con indicación del verdadero origen del producto (las menciones rectificadoras), o cuando se empleen en unión de expresiones como “género”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras similares⁵³⁶, salvo que el ordenamiento del país de origen autorice el empleo de la indicación de origen geográfico conjuntamente con un vocablo deslocalizador. De esta forma se protege a la indicación de origen geográfico del riesgo de aprovechamiento indebido del renombre y del debilitamiento de su fuerza distintiva.

V.3.2. Uso de las indicaciones de origen geográfico confundibles.

Por su parte, el uso de indicaciones de origen geográfico confundibles o semejantes a las listadas en el Convenio Bilateral, debe considerarse ilícito si existe riesgo de

⁵³⁶ *Vid.* artículo 4 numeral 2 del Convenio Franco-Alemán, en Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 226.

confusión en el tráfico económico⁵³⁷. Para determinar si una indicación de origen geográfico es confundible con una denominación listada por el Convenio, hay que tomar en consideración el criterio del público consumidor del país donde se utiliza la indicación de origen geográfico o nombre semejante a la denominación listada⁵³⁸.

V.3.3. Principio de la especialidad

Sobre el ámbito objetivo de la protección de la indicación de origen geográfico, se discute si las denominaciones geográficas listadas disfrutaban de una protección absoluta, o bien si sólo están protegidas para los productos con los que esas denominaciones se vinculan en los listados anexos al Convenio; lo que equivale a preguntarse, si el principio de la especialidad, propio del derecho de marcas, es extensible a las indicaciones de origen geográfico listadas, o su ámbito de protección es absoluto⁵³⁹. La

⁵³⁷ De esta forma lo recoge el Convenio suizo-alemán en su artículo 4.2. No obstante esta afirmación, en el marco de la aplicación del Convenio Franco-Alemán, la cuestión fue ampliamente debatida, fundamentalmente por el silencio que sobre este aspecto guardaba el Convenio. Para un sector de la doctrina, no procedía aplicar las normas del Convenio en caso de emplearse en el tráfico económico una denominación semejante a una de las denominaciones listadas. Otro sector, en cambio, es proclive a defender la prohibición de uso de denominaciones semejantes o análogas, haciendo una interpretación extensiva del Convenio. *Vid.* A. Krieger, citado por Fernández Novoa, C. La protección internacional, *ob. cit.* p. 183, quien basaba su defensa en tres argumentos: en primer lugar, que es un principio básico en materia de signos distintivos: la protección de un signo distintivo comprende la utilización de signos semejantes, de no ser así no se elimina el riesgo de error.; en segundo lugar se basa en la finalidad misma del Convenio, que era eliminar el riesgo de error del público sobre el origen geográfico de los productos, y en tercer lugar porque la protección contra denominaciones idénticas o semejantes o análogas es concedida tanto en el ordenamiento francés como en el ordenamiento alemán.

⁵³⁸ Si lo aplicáramos al Convenio Franco-Alemán, los Tribunales franceses deberán tener en cuenta el criterio de los consumidores franceses y los tribunales alemanes el criterio de los consumidores alemanes. *Vid.* Fernández Novoa, C., La protección internacional, *ob., cit.*, pp. 184-185.

⁵³⁹ Sobre este aspecto, los principios desarrollados por la jurisprudencia alemana en el marco de la interpretación del convenio Franco-Alemán, pueden apreciarse en el asunto “Champagner-Weizenbier”. En efecto, en el asunto “Champagner-Weizenbier”, el Tribunal de Primera instancia y el Tribunal de Apelación de Düsseldorf descartaron la aplicación del principio de la especialidad, declarando que la protección de las denominaciones amparadas por el Tratado no se circunscribía a los productos con los que la correspondiente denominación aparece enlazada en el respectivo epígrafe del Tratado. En este asunto, la demandada era un empresa cervecera de Frankfurt que designaba sus productos con las denominaciones “Champagner-Weizenbier” y “Henninger Champagner Weizenbier”. El demandante fue el Instituto Nacional Francés de Denominaciones de Origen, el cual alegó en la demanda que de acuerdo con el artículo 3 del Tratado Franco-Alemán de 1960, la empresa cervecera alemana no podía utilizar el término “Champagner”, puesto que esta denominación formaba parte del listado anexo protegido. La demandada alegaba que la protección dispensada por el Convenio Franco-Alemán no comprendía el uso de una denominación con cualquier clase de productos, antes al contrario, la protección se reduce a los productos que se enumeraban en el anexo del Convenio, por tal razón la denominación “Champagner” ha de reducirse a los vinos espumosos o vinos en general y no

protección de las denominaciones listadas se limita - parecido al derecho de marcas - esencialmente a los grupos de mercancía a los cuales pertenecen en la lista, lo que equivale a decir que gozan de una protección relativa, y en consecuencia, puede utilizarse una indicación de origen geográfico extranjera (del país exportador) a productos nacionales distintos en un segundo país (el país importador)⁵⁴⁰, ampliándose el ámbito de protección a todos los supuestos en los cuales el uso de la indicación de origen geográfico en un producto o mercancía distinta sea susceptible de causar perjuicios en el plano competitivo (riesgo de confusión, dilución de la fuerza distintiva de la denominación listada y/o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre, etc.) al productor empresario que emplea legítimamente la indicación de origen geográfico para designar sus productos agregados en el correspondiente listado anexo al Convenio, razón por la cual son susceptibles de protección absoluta las indicaciones de

se infringe el artículo 3 al aplicarlo a una cerveza alemana. En sentencia del 20 de enero de 1966, el Tribunal de primera instancia de Düsseldorf puntualiza en su sentencia los siguiente: i) Las denominaciones incluidas en el Apéndice B del Tratado Franco-Alemán no se reservan exclusivamente a los productos del grupo al que la denominación respectiva aparece adscrita en el correspondiente epígrafe del apéndice; ii) La protección derivada del artículo 3 no se extiende a todo género de productos o mercancías, es necesario encontrar una pauta delimitadora que de acuerdo con la finalidad del Tratado, permita establecer el alcance de la prohibición establecida por el artículo 3. La limitación debe fundamentarse en los principios relativos a la Competencia Desleal, y puede formularse así: Procede aplicar el artículo 3 de Tratado Franco-Alemán cuando una denominación francesa amparada por el mismo resulta obstaculizada o lesionada en el plano competitivo por el empleo de una denominación idéntica o semejante para designar productos alemanes. Es decir, que ha de aplicarse el artículo 3 del Tratado toda vez que el vino espumoso francés “Champagne” y la cerveza alemana se interfieran mutuamente en el plano competitivo. Por su parte, el Tribunal de Apelación declaró que la adscripción de las denominaciones geográficas a un determinado grupo de productos en los epígrafes del apéndice no posee dentro del contexto del Tratado Franco-Alemán un significado paralelo al que en derecho de marcas corresponde a la inscripción del signo para designar un determinado grupo de mercancías. Antes al contrario, las denominaciones geográficas amparadas por el Tratado gozan de una protección absoluta. Sin embargo, esta protección debe acomodarse a la finalidad del Tratado: defender a las denominaciones geográficas contra la Competencia Desleal. De modo que, la protección dispensada por el Tratado dejará de surtir efecto únicamente cuando la correspondiente denominación francesa no resulte de modo alguno lesionada por el empleo de una denominación idéntica en la República Federal Alemana. Pero, concluye la sentencia, no es este el caso de la denominación controvertida “Champagner Weizenbier”. Resumen de la sentencia tomado de Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, pp. 188-190.

⁵⁴⁰ A esta conclusión se llega después del análisis de los artículos 2.2).2) y 3.2).2) del Convenio Suizo-Alemán, *cit. supra*. Este Convenio resolvió el problema del alcance de la protección, distinguiendo entre aquellas denominaciones geográficas que eran merecedoras de una protección absoluta, entre las que se encontraban las denominaciones renombradas y los nombres de los países contratantes y sus circunscripciones administrativas, y las merecedoras de una protección relativa, que en principio podían ser utilizadas para productos distintos a los especificados en el correspondiente listado anexo, siempre que no se lesionaran en el plano competitivo a las empresas que emplearan lícitamente la denominación geográfica. En esto último se recogían las apreciaciones de la jurisprudencia alemana en relación a la interpretación de la protección absoluta en el marco del Convenio Franco- Alemán. *Vid. Fernández Novoa, C. La protección internacional..., ob. cit.* pp. 191-193.

origen geográfico que gozan de renombre o notoriedad. Se excluyen también, del principio de especialidad, y por tanto se les otorga protección absoluta independientemente de la clase de productos al que se apliquen, los nombres de los países firmantes del Convenio y algunas regiones de los mismos.

V.3.4. Conflicto entre indicaciones de origen geográfico protegidas y marcas

Sobre el conflicto entre indicaciones de origen geográfico protegidas y marcas idénticas o similares, -dejando a salvo lo afirmado en relación con el principio de la especialidad- en la eventualidad de que en el procedimiento de inscripción de una marca se alegue como motivo de oposición que la indicación de origen geográfico o el nombre que pretende inscribirse como marca, figura en alguna de las listas anexas al Convenio, se resuelve que la denominación listada prevalece sobre la marca⁵⁴¹, a fin de evitar riesgo de confusión, dilución de la fuerza distintiva de la denominación listada y/o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre, vale decir, los riesgos en el plano competitivo⁵⁴².

⁵⁴¹ A tal conclusión se llegó en el Asunto Remané/Romanné que resolvió el Tribunal de primera instancia de Düsseldorf, en fecha 1 de septiembre de 1964, en el cual la empresa demandada era la titular de la marca “Remané”, con la que distinguía vino rosado francés distribuido en Alemania. El demandante fue el Instituto Nacional Francés de Denominaciones de Origen, que alegaba que la marca “Remané” era confundible con las denominaciones de origen francesas “La Romanée”; “Romanée-conti”, “Romanée-Saint-Vivant, registradas para productos vinícolas correspondientes a las regiones de Bourgogne, Maconnais y Beaujolais. Invocando el artículo 3 del Tratado Franco-Alemán, el Instituto Nacional Francés de Denominaciones de Origen solicita del Tribunal que se prohíba a la demandada utilizar la denominación “Remané” y la cancelación de la marca. El Tribunal declaró que las normas del Tratado Franco-Alemán deben aplicarse tanto en el caso de utilizarse una denominación idéntica a la francesa como en el caso de emplearse una denominación confundible. Al examinar el criterio del público alemán, el Tribunal concluyó que la marca “Remané” era confundible con la denominación francesa “La Romanné” y ordenó la cancelación de la marca alemana “Remané” y al titular abstenerse de usarla. *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional..., *ob.cit.*, pp. 185-186

⁵⁴² Un ejemplo de que la protección puede ir más allá del plano competitivo se encuentra en la sentencia de fecha 20.12.1994, asunto “Champagne”, en la cual el Tribunal Regional de Hamburgo, prohibió sobre la base del Convenio Franco-Alemán la distribución de productos cosméticos fabricados en Francia bajo la marca “Champagne”, registrada internacionalmente a favor de la empresa Yves Saint-Laurent. *Vid.* Wessel, J. “Germany: Unfair Competition-Protection of the term “Champagne”, District Court of Hamburgo, *EIPR*, vol. 18-1996, n. 6, June news section, pp. 167-168.

V.3.5. Protección contra los actos de engaño

La protección en los Convenios Bilaterales es perfeccionada por una prohibición con carácter general de los actos de engaño acerca de la procedencia y las características del producto. Sobre la base de esta cláusula general⁵⁴³ la protección comprende la utilización en los productos, su presentación, su embalaje externo, así como en la publicidad, designaciones, marcas, nombres, inscripciones o ilustraciones, en forma directa o indirecta, de indicaciones falsas o engañosas sobre la procedencia, el origen, la naturaleza, la variedad o las cualidades esenciales de los productos, lo cual se recoge, en parte, en las disposiciones del artículo 10*bis* del CUP -confirmando de este modo el fundamento de la protección conferida por estos Convenios, que no es otra que la represión contra los actos de competencia desleal⁵⁴⁴- y del artículo 3*bis* del AMIP⁵⁴⁵.

Esta amplísima cláusula general, por una parte, prohíbe el empleo de las indicaciones falsas o falaces, directas o indirectas en relación al origen o procedencia de los productos, fortaleciendo la protección de las indicaciones de origen geográfico frente a la utilización indebida; y por otra, prohíbe la utilización de indicaciones falsas o falaces, directas e indirectas en relación con la procedencia, el origen, la naturaleza, la variedad o las cualidades sustanciales de los productos; lo que hace que el ámbito de protección pueda trasladarse a toda clase de indicaciones de origen geográfico, incluso, a las indicaciones de procedencia indirectas, esto es, aquellos símbolos o signos que suscitan en la mente de los consumidores representaciones en relación al origen geográfico de

⁵⁴³ *Ad. ex.*, el artículo 5 del Convenio Franco-Alemán la establece en los siguientes términos: “Las disposiciones del artículo 4 del presente Tratado se aplicarán asimismo cuando en los productos o mercancías, en su forma de presentación o embalaje externo, así como en las facturas, cartas de porte u otros documentos mercantiles, o bien en la publicidad, se utilicen designaciones, marcas, nombres, inscripciones o ilustraciones que contengan, directa o indirectamente, indicaciones falsas o falaces sobre la procedencia, el origen, la naturaleza, la variedad o las cualidades sustanciales de los productos o mercancías”.

⁵⁴⁴ *Vid.* artículo 1 Convenio Franco-Alemán, *cit. supra*. Sobre este aspecto, y en relación con el artículo 5 del Convenio Franco-Alemán, Fernández Novoa, C. La protección internacional, *ob. cit.* p. 194, señala: “Al formular en estos amplios términos el principio de veracidad, el artículo 5 reafirma la íntima conexión existente entre las normas del Tratado Franco-Alemán y las normas concernientes a la competencia desleal que es proclamada ya en el artículo 1 del Tratado”. Asimismo, A. Krieger, *ob. cit.* citado por Fernández Novoa, C. *idem*, subraya: “...(omissis) el extenso ámbito que al principio de veracidad se le atribuye en el artículo 5, representa un indudable progreso en la evolución de la defensa supranacional de las denominaciones geográficas”.

⁵⁴⁵ *Vid. supra* n° IV.3.4.

los productos. Asimismo, puede aplicarse a aquellas indicaciones que no tienen carácter publicitario, *ad. ex.*, signos figurativos y verbales de carácter geográfico, ya sean lugares, edificios, monumentos, ríos, montañas, etc.⁵⁴⁶.

Para determinar si una indicación es falsa o falaz, los Tribunales han de tomar en consideración la opinión del público consumidor del país donde se solicita la aplicación del Convenio Bilateral, es decir, del país donde se solicita la protección (país importador)⁵⁴⁷. Sobre la base de la cláusula general también es posible proteger a las denominaciones, que aún no estando integradas en las listas anexas a los Convenios Bilaterales, contengan una innegable orientación geográfica.

V.3.6. Principio de la reserva nacional

Según la reserva hecha por los países contratantes, las indicaciones de origen geográfico incluidas en los listados anexos se pueden utilizar en el ámbito del país donde se solicita la protección (país importador) exclusivamente para productos provenientes del país de origen (país exportador). La reserva hecha por los países contratantes puede proteger igualmente indicaciones de origen geográfico que en el país de origen ya se han convertido en denominaciones genéricas, pero que siguen representando en el comercio internacional la procedencia del producto como oriundo de ese país⁵⁴⁸.

La protección dispensada por el Convenio Bilateral, actúa en dos fases interrelacionadas: la primera, que el uso de las denominaciones listadas es admisible en el otro país contratante sólo para mercancía que proviene del país que ha hecho la reserva de la respectiva indicación de origen geográfico, y la segunda, que la indicación

⁵⁴⁶ *Vid.* artículo 5.2 del Convenio Germano-suizo.

⁵⁴⁷ Sobre este aspecto y en relación con el Convenio Franco-Alemán, Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob.cit.*, p. 195 sostiene: “El público consumidor cuyos criterios y opiniones deben tenerse en cuenta, será justamente el del país donde se solicita la aplicación del artículo 5 del Tratado. Quiere decir que en este punto los Tribunales alemanes habrán de apoyarse en el criterio y opiniones de los consumidores alemanes; y los Tribunales franceses, por su parte, habrán de apoyarse en el criterio y opiniones de los consumidores franceses”.

⁵⁴⁸ El Convenio entre España y Alemania reserva expresamente a los productos procedentes de Alemania la denominación “Kölnisch Waser” (agua de Colonia), a pesar de que en fecha anterior a la firma del Convenio, esta denominación había sido declarada genérica por el Tribunal Federal de Alemania, en sentencia del 9.12.1964. *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p, 140.

de origen geográfico reservada cumpla las condiciones de uso geográficas y/o cualitativas del país de origen, y que no cause engaño en el país donde se solicita la protección.

No obstante, la adopción y remisión al derecho del país de origen⁵⁴⁹ y de la instauración de las condiciones de uso geográficas y/o cualitativas del país de origen, el alcance de la protección así establecida sólo es válida en caso de que no sea reglamentado en el propio Convenio Bilateral de manera autónoma⁵⁵⁰. La legitimación activa para ejercitar las correspondientes acciones se encuentra establecida en el propio Convenio Bilateral, facultando tanto a personas físicas y jurídicas con derecho en la legislación del país donde se solicita la protección, como a grupos y organismos que representan a productores, fabricantes y comerciantes interesados establecidos en el país de origen⁵⁵¹.

V.3.7. Ventajas y desventajas de los Convenios Bilaterales

De todo cuanto precede, fácil es concluir, que los convenios bilaterales se revelaron como una concepción muy exitosa para mejorar la protección internacional de las indicaciones de origen geográfico⁵⁵². En su confección se adoptaron, por un lado, los

⁵⁴⁹ En el Convenio Franco-Alemania se optó por la fórmula de la remisión a la legislación interna de cada uno de los países firmantes: el uso indebido de las denominaciones geográficas incluidas en los Apéndices A y B será reprimido a través de todas las medidas judiciales y administrativas que al respecto se reconozcan en la legislación correspondiente de cada uno de los Estados signatarios (*vid.* párrafo primero del artículo 4 del Convenio Franco-Alemania). De igual manera, el Convenio Germano-suizo señala que serán aplicables las medidas judiciales y administrativas de la respectiva legislación nacional que se refieran a la competencia desleal o a la represión de denominaciones ilícitas. (*vid.* párrafo primero del artículo 4 del Convenio Germano-suizo).

⁵⁵⁰ Para lograr una más ágil y efectiva protección de las denominaciones geográficas amparadas por el Convenio Bilateral, el medio más idóneo es sin duda, que el propio Convenio establezca las acciones y medidas tendentes a proteger el derecho, y que sean aplicables por igual en los dos países contratantes. No obstante, este sistema puede tropezar con obstáculos insuperables que se derivan de las radicales diferencias que en la materia existen entre los ordenamientos. *Vid.* Fernández Novoa, C. La protección internacional...*ob. cit.*, p. 196.

⁵⁵¹ El Convenio Germano-suizo introduce una novedad al reconocer expresamente a las asociaciones de consumidores legitimación activa para entablar las correspondientes acciones. *Vid. idem*, p.199

⁵⁵² *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 123, quien al respecto señala: “The significant advantages of the international protection of geographical indications according to these bilateral agreements vis-à-vis the existing multilateral systems lie in the fact that, firstly, list-based protection, unlike the system of protection of the Lisbon Agreement, is not restricted to specific categories of geographical indications; in principle, any geographical indication of source can be included in the lists. Secondly, the principle of the adoption of the law the protection means that, unlike under Paris Convention and the Madrid

logros materiales del ALDO, como *ad ex.* la determinación de las condiciones de uso del país de origen o la prohibición de la alusión directa, y por el otro, la adopción del derecho del país de origen como derecho de protección⁵⁵³, y con ello, la neutralidad en cuanto al concepto de protección acogido por los convenios bilaterales, permitió superar las deficiencias de protección al momento del paso fronterizo de la mercancía⁵⁵⁴. De esta forma, no hizo falta una adaptación de los distintos conceptos de protección nacionales, el orden jurídico nacional simplemente se “exporta”, lo que trae como consecuencia que un país contratante con un alto estándar de protección para sus indicaciones de origen geográfico, puede mantenerlo en caso de exportación. Con ello, los problemas internacionales específicos de la protección de la indicación de origen geográfico en caso de paso fronterizo se resolvieron⁵⁵⁵. No obstante ello, se ha de destacar que cuando en el país exportador priva la protección basada en el concepto de engaño, puede ocurrir la discriminación de las denominaciones extranjeras desconocidas en el país donde se solicita la protección. De ahí que pueda afirmarse que entre países contratantes con distintos conceptos de protección, la consecuencia son las deficiencias causadas por la incompatibilidad de los conceptos de protección.

Agreement, protection depends not on the law of the country of protection, but on that of the country of origin. Thus, like the Lisbon Agreement for registered appellations of origin, the bilateral agreements ensure protection for the listed designations against the risk of becoming generic names in the country of protection, against their use with delocalizing additions and against their unauthorized usurpation as trademarks”.

⁵⁵³ De acuerdo con Fernández Novoa, C. La protección internacional..., *ob.cit.*, p. 203, “...(omissis) la fórmula del Tratado Bilateral es más eficaz que la solución representada por el ALDO. En efecto, la adhesión al ALDO presupone el reconocimiento previo de la figura francesa de la “denominación de origen” por parte de los miembros de la Unión Particular.

⁵⁵⁴ Para Fernández Novoa, C., *vid. idem*, pp. 202-203, en referencia al Convenio Franco-Alemán: “Indudablemente, el peso específico del Tratado Franco-Alemán y de los posteriores Tratados suscritos por Alemania reside en el principio básico que se formula en los artículos 2 y 3 del Tratado respectivo...(omissis...) De esta suerte, para fijar la naturaleza y el régimen jurídico de una denominación geográfica extranjera amparada por el Tratado, los Tribunales nacionales deberán hacer caso omiso del significado que el público de su país atribuye a la correspondiente denominación geográfica; y deberán, asimismo, abstenerse de aplicar las normas del ordenamiento nacional respectivo que regulan las denominaciones geográficas de los productos”.

⁵⁵⁵ En opinión de Fernández Novoa, C., *vid. idem*, “El haber ideado este recíproco trasvase de normas y principios como fórmula idónea y eficaz para la protección de las denominaciones nacionales en un País extranjero, constituye, evidentemente un feliz y fecundo hallazgo en el campo de la defensa internacional de las denominaciones geográficas de los productos”.

De otra parte, una gran desventaja de la convención bilateral es el hecho de que los Convenios sólo tienen validez entre los dos países contratantes, y que el gran número y proliferación de Convenios conlleva una situación legal internacional poco clara, con la consiguiente inseguridad jurídica⁵⁵⁶. Además, a ello se suma que la conclusión de un Convenio Bilateral sólo será posible si existe entre las partes un cierto equilibrio en cuanto a las indicaciones de origen geográfico dignas de protección y a los intereses económicos de protección, o si se ofrecen a cambio otras prerrogativas como recompensa para la garantía de protección a favor de las denominaciones geográficas extranjeras en el marco de un paquete de negociaciones. Sin embargo, esta problemática, relativa a la falta de intereses económicos de protección, existe del mismo modo en el marco de la creación de cualquier protección efectiva multilateral, no es, por tanto, un problema específico de los Convenios Bilaterales.

La adopción del derecho de origen como derecho de protección demostró que se puede alcanzar una protección transfronteriza, casi efectiva, también fuera del concepto de las denominaciones de origen territorialmente fijadas e internacionalmente registradas, sin cambiar el sistema nacional de protección de cada país contratante. Para adoptar a nivel multilateral este modelo de protección hace falta tomar en consideración lo siguiente: La menor dificultad es probablemente establecer listas de protección de las indicaciones de origen geográfico protegidas y depositarlas ante una autoridad internacional.

Otra dificultad, mucho más grande y potenciada, comparada con las negociaciones bilaterales, pero también de tipo práctico, es la negociación multilateral de las indicaciones de origen geográfico que se van a incluir en las listas de protección nacionales. También el hecho de que un Tribunal nacional tiene que constatar el derecho correspondiente del país de origen, las condiciones de uso nacionales y la situación de protección exacta de la indicación de origen geográfico en cuestión⁵⁵⁷, lo

⁵⁵⁶ Sobre este aspecto, Fernández Novoa, C., *idem*, p. 203, señala que “Quizás se diga que esta fórmula instaurada por el Tratado Bilateral puede traer consigo una paralización del proceso de unificación supranacional del régimen jurídico de las denominaciones geográficas de los productos. Al ver suficientemente protegidas sus denominaciones geográficas por el principio de la remisión a sus propias normas nacionales, el País firmante del Tratado no tendrá ya apremiantes motivos que, con vistas a una adecuada regulación internacional de la materia, le impulsen a aproximar el régimen nacional de las denominaciones geográficas al régimen imperante en otros países”.

⁵⁵⁷ Sobre este punto Fernández Novoa, C., *idem*, p. 204, señala: “En contra de la conveniencia del Tratado Bilateral, quizás se alegue también que la aplicación del principio básico de la remisión a las normas

cual es un proceso legal ciertamente algo arduo y pesado a nivel multilateral, pero usual en el marco del derecho privado internacional al que los Tribunales ya se habrán acostumbrado. Sin embargo, en caso de que haya un concepto de engaño en el país de origen, surge un problema prácticamente irresoluble e inmanente al concepto de engaño, que existe también a nivel bilateral: tanto práctica como jurídicamente es muy complicado, y por consiguiente muy poco probable, que un Tribunal extranjero averigüe la interpretación determinante del país de origen según los métodos de sondeo de ese país, es decir que realice allá una encuesta, o bien que estime el modelo del consumidor determinante en el país de origen como lo hace, en la práctica, el juez del país de origen. En lugar de eso, el juez del país donde se solicita la protección escogerá el camino más fácil y sustituirá – *de facto* – la interpretación extranjera determinante por su propia estimación, al igual que ignorará en gran parte las características y particularidades de la prohibición de engaño nacional del país de origen, *ad. ex.*, en vista del porcentaje de engaño determinante. Con eso, los países con una protección nacional basada en el engaño perderán otra vez terreno frente a los países con condiciones de uso fijadas y fácilmente “exportables”. Esta desventaja es netamente práctica pero demuestra de nuevo las desventajas de la falta de fijación territorial de las condiciones de uso inherentes al concepto de engaño. Sin embargo, esto es atenuado por la reserva que hacen los países, que permite descubrir las usurpaciones de indicaciones de origen geográfico más frecuentes y económicamente más importantes.

No obstante lo anterior, se ha de convenir que no sólo a nivel práctico es difícilmente realizable que en el marco de una protección contra el engaño, según la adopción del derecho de protección, la interpretación de los consumidores del país de origen y no del país donde se solicita la protección, deba ser decisiva; también existen dudas desde el punto de vista del sistema jurídico. El objetivo de la protección contra el engaño es la protección de los consumidores en el país donde se solicita la protección contra el engaño, es decir, en el lugar donde se presente el conflicto de intereses competitivos, en consecuencia, la interpretación del país donde se solicita la protección debería ser decisiva. Una adopción del derecho del país donde se solicita la protección sin adopción

del país de origen planteará grandes dificultades a los Tribunales del segundo país. En efecto, a la hora de determinar el ámbito de protección de una denominación geográfica extranjera, el Tribunal nacional competente tendrá que interpretar las pertinentes normas y principios jurídicos del país al que corresponde la denominación geográfica objeto del litigio”

de la interpretación del país de origen correspondiente, en la mayoría de los casos ofrecería una protección mucho más débil y llevaría de nuevo al constante problema de la discriminación de las indicaciones de origen geográfico extranjeras por ser menos conocidas en el país donde se solicita la protección.

V.4. Acuerdos Bilaterales suscritos por la Unión Europea

V.4.1. Consideraciones Generales

La UE, además de participar en Doha y en anteriores rondas de la OMC, ha creado una red de acuerdos comerciales bilaterales con distintos países y regiones de todo el mundo, tendentes a proteger las indicaciones de origen geográfico para productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas⁵⁵⁸. Como ha quedado advertido, la protección de las indicaciones de origen geográfico constituye un área prioritaria para la UE en las negociaciones internacionales⁵⁵⁹, lo que la ha llevado a continuar celebrando acuerdos a nivel bilateral, sobre todo durante la última década. Entre estos acuerdos

⁵⁵⁸ En opinión de López Escudero, M., “La protección de las denominaciones geográficas en la UE. Nuevas perspectivas tras la adopción del Reglamento 510/2006” Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 24, mayo/agosto, Madrid, 2006, p. 360, “Las deficiencias de los tratados multilaterales existentes explican la pervivencia de acuerdos bilaterales sobre protección de denominaciones geográficas. En el caso de la UE, estos acuerdos bilaterales son celebrados por las instituciones comunitarias con un tercer Estado sobre la base de la reciprocidad con el fin de fortalecer la protección de sus respectivas denominaciones geográficas. La UE se ha mostrado particularmente activa en estos últimos años a la hora de celebrar acuerdos bilaterales de este tipo, especialmente en el ámbito de las denominaciones vínicas y bebidas espirituosas”.

⁵⁵⁹ *Vid.* Doc. COM (2009) 234 final, p. 12, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la política de calidad de los productos agrícolas, de 28.05.2009 en el cual la Comisión señala dentro de sus políticas lo siguiente: “En el contexto internacional, el sistema de indicaciones geográficas está profundamente arraigado en la UE y en un gran número de terceros países. No obstante, muchos de nuestros socios comerciales carecen de legislación específica al respecto; en otras ocasiones, los sistemas de los terceros países ofrecen una protección poco generosa a las denominaciones comunitarias. La Comisión propone: propiciar un aumento de la protección en terceros países mediante la introducción de mejoras en el acuerdo OMC y mediante la firma de acuerdos bilaterales con los socios comerciales; incluir las indicaciones geográficas en el ámbito de aplicación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, así como entre las competencias del Observatorio europeo de la falsificación y la piratería, de próxima creación; dispensar protección en los registros oficiales de la UE, en principio, a las denominaciones geográficas de terceros países recogidas en acuerdos bilaterales”.

destacan los celebrados con Australia⁵⁶⁰, Canadá⁵⁶¹ y los Estados Unidos⁵⁶², para la protección de los vinos y las bebidas espirituosas. También ha celebrado recientemente otro acuerdo bilateral con Suiza sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios⁵⁶³. Asimismo, en el marco de Acuerdos más amplios, como *ad. ex.*, el acuerdo celebrado sobre comercio y productos agrícolas con Chile⁵⁶⁴ y con Suráfrica⁵⁶⁵ se han incorporado anexos para la protección de las indicaciones geográficas del vino y las bebidas espirituosas, e incluso la UE ha suscrito acuerdos sobre aspectos más específicos, como el firmado con México⁵⁶⁶ para bebidas espirituosas, o el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría sobre la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos⁵⁶⁷.

⁵⁶⁰ *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino. DOCE L 86, 31.03.1994, p. 0003-0092. Este acuerdo es uno de los ejemplos más tempranos de los acuerdos bilaterales concluidos entre la Comunidad Europea y otro país para la protección de indicaciones geográficas. Este Acuerdo fue modificado en el año 2001. *Vid.* DOCE n° L 208 de 01.08.2001 p. 0046 – 0047.

⁵⁶¹ *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas. DOCE n° L 035 de 06.02.2004 p. 0003 – 0099. *Vid.* recientemente Indicaciones geográficas canadienses para el vino que deben añadirse al anexo III b) del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas *Vid.* DOUE C 268 de 10.11.2009, p. 21/21.

⁵⁶² *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos. DOCE n° L 087 de 24.03.2006 p. 0002 – 0074.

⁵⁶³ *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza que modifica el anexo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas DOUE L 352 de 31.12.2008, pp. 24-30 y Decisión del Consejo de 19 de octubre de 2009 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza que modifica el anexo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, DOUE L 288 de 4.11.2009, p. 22.

⁵⁶⁴ *Vid.* Decisión del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, relativa a la firma y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra DOCE L 352 de 30.12.2002, p. 1.

⁵⁶⁵ *Vid.* Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra; DOCE L 311, 4.12.1999, p. 3. Posteriormente se firmaron acuerdos específicos para la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de vino, *Vid.* DOCE L 28, 30.1.2002, p. 3 y Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de bebidas espirituosas, *Vid.* DOCE L 28, 30.01.2002, p. 113.

⁵⁶⁶ *Vid.* Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, DOCE n° L 152 de 11.06.1997 p. 0016 – 0026.

⁵⁶⁷ *Vid.* Decisión 93/724/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría sobre la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos, DOCE L 337 de 31.12.1993 p. 93. Tras la ampliación

V.4.2. Objeto de los Acuerdos

En relación con el objeto de los acuerdos, hay que señalar que en general buscan brindar protección a las indicaciones de origen geográfico que distinguen productos agrícolas y alimenticios así como las destinadas a distinguir vinos y bebidas espirituosas, sin embargo, también contienen provisiones referentes al reconocimiento mutuo de expresiones tradicionales⁵⁶⁸. Algunos acuerdos proporcionan una definición de indicaciones geográficas y limitan el alcance de la protección a los nombres especificados en listados anexos al acuerdo⁵⁶⁹. Una condición importante para la protección según los términos del acuerdo es el reconocimiento de indicaciones de origen geográfico bajo leyes de las partes contratantes. Además, los acuerdos también prevén el retiro del uso de las indicaciones geográficas de origen europeo que han devenido genéricas. De igual manera, son consideradas otras cuestiones que van más allá del reconocimiento mutuo y de la protección de las indicaciones geográficas como prácticas y tratamientos enológicos y requisitos de la composición de los vinos⁵⁷⁰, acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, obligaciones aduaneras, cuotas tarifarias, etc.⁵⁷¹.

de la UE, el Acuerdo CE-Hungría de 1993 sobre el vino fue reemplazado por el Tratado de adhesión y dejó de ser válido el 1 de mayo de 2004.

⁵⁶⁸ Vid. artículos 2.2.c) y 6 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia, *cit. supra*, que señalan: “c) expresión tradicional: nombre tradicionalmente utilizado, tal y como se especifica en el Anexo II, que hace referencia especialmente al método de producción o a la calidad, al color o al tipo de un vino determinado, y que esté reconocido por la legislación y la reglamentación de una Parte contratante a los efectos de la descripción y presentación de un vino originario del territorio de una Parte contratante”, y “...Cada Parte contratante proporcionará a las Partes interesadas el marco jurídico necesario con el fin de evitar el empleo de una expresión tradicional o una indicación geográfica para la identificación de los vinos en el caso de caldos que no sean originarios del lugar evocado por la indicación geográfica de que se trate”. (subrayado nuestro).

⁵⁶⁹ Vid. *idem.*, artículo 2.2.b) del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia, que señala: “2. A efectos del presente Acuerdo, y salvo en los casos en que se disponga lo contrario, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación:... (*omissis*) b) indicación geográfica: indicación especificada en el Anexo II, incluida una «denominación de origen», reconocida por la legislación y la reglamentación de una de las Partes contratantes para describir y presentar un vino originario del territorio de una de las Partes contratantes, o de una región o localidad de dicho territorio, siempre que una determinada calidad, reputación u otra característica del vino sea fundamentalmente imputable a su origen geográfico”.

⁵⁷⁰ Vid. *idem. ad. ex.* artículo 4 y ss. y artículo 4 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos, *cit. supra*.

⁵⁷¹ Vid. Reglamento (CE) n° 933/95, de 10 de abril de 1995, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados vinos originarios de Bulgaria, de Hungría y

V.4.3. **Ámbito de protección de los Acuerdos**

En líneas generales la principal obligación que asumen las partes en estos acuerdos consiste en el compromiso de asegurar la protección recíproca de las indicaciones de origen geográfico y proveer medios legales para asegurar una tutela efectiva. Asimismo, se comprometen a eliminar progresivamente el uso de determinadas indicaciones geográficas de origen europeo, compromiso éste acompañado generalmente de períodos de transición y condiciones, dependiendo si la producción se destina al consumo interno o para la exportación, o si la producción va a ser comercializada por mayoristas o minoristas. De igual forma, las partes se obligan a tomar las medidas necesarias para evitar el engaño a los consumidores, previendo que las etiquetas del vino vendido en su territorio no contengan información falsa o engañosa, en particular en lo relativo al carácter, composición u origen.

Los Acuerdos permiten generalmente la coexistencia de indicaciones de origen geográfico homónimas, incluso con respecto a indicaciones geográficas de terceros, lo cual asegura un tratamiento leal para los productores implicados, evita el engaño a los consumidores y determina condiciones prácticas de uso para la diferenciación de las indicaciones de origen geográfico homónimas⁵⁷² siguiendo el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC⁵⁷³. En alguno de los Acuerdos, esta regla está incluida con la

de Rumania, DOCE L 96 de 28.4.1995, p. 1, modificado por el Reglamento (CE) no 678/2001 del Consejo, de 26 de febrero de 2001, sobre la celebración de los Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Bulgaria, la República de Hungría y Rumanía, por otra, sobre las concesiones comerciales preferenciales recíprocas para determinados vinos y bebidas espirituosas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 933/95, DOCE L 94 de 4.4.2001, p. 1. *Vid.* Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 2005 sobre la celebración de Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria y Rumanía, respectivamente, relativos a las concesiones comerciales preferenciales recíprocas para determinados vinos y por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 933/95, DOCE L66, de 8.3.2006, p. 21.

⁵⁷² *Vid.* Artículo 34.1 (b), Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, *cit. supra*, que señala: “1. En caso de indicaciones geográficas homónimas:...(omissis) b) las Partes Contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo las condiciones prácticas de uso en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas contempladas en el presente apartado, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”.

⁵⁷³ *Vid infra* n° VI.5.2.

condición de que las indicaciones de origen geográfico en cuestión “se utilicen tradicionalmente y constantemente”⁵⁷⁴.

En relación con las excepciones establecidas en el artículo 24.8 y 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC⁵⁷⁵, en algunos acuerdos bilaterales las partes tienen la posibilidad de disponer de las excepciones para el uso de los nombres personales en el curso de operaciones comerciales y la relativa a la protección de las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país⁵⁷⁶, sin embargo, en otros acuerdos esta facultad se encuentra limitada.

V.4.4. Aspectos polémicos de estos Acuerdos

Como ha quedado advertido, el principal objetivo de estos acuerdos es el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas específicas, y para la UE especialmente la eliminación progresiva de la utilización de términos de origen europeo, que en la otra Parte han perdido capacidad distintiva convirtiéndose en indicaciones

⁵⁷⁴ Vid. Artículo 7.4. del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Suráfrica, *cit. supra.*, que señala: “4. En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas: a) cuando las indicaciones protegidas en virtud del presente Acuerdo sean homónimas, se proporcionará protección a ambas indicaciones, siempre que se hayan utilizado tradicionalmente y de manera constante y no se induzca a error a los consumidores en cuanto al verdadero origen del vino; b) cuando las indicaciones protegidas en virtud del presente Acuerdo sean homónimas con la denominación de una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes, dicha denominación podrá emplearse para designar y presentar un vino producido en la zona geográfica a que se refiera, siempre que la denominación se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y que no se induzca a error a los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario del territorio de la Parte de que se trate”.

⁵⁷⁵ Vid. *infra* nº VI.8.

⁵⁷⁶ Vid. *ad. ex.* Artículos 7 y 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, que respectivamente señalan: “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, siempre que dicho nombre no se utilice de forma que pueda inducir a error a los consumidores”, y “Las Partes contratantes no quedarán obligadas por ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que haya caído en desuso en dicho país”. Vid. también, *ad. ex.*, artículo 32.2 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, que señala: “2. Las Partes Contratantes no quedarán obligadas por ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica de la otra Parte Contratante en las circunstancias previstas en la segunda frase del apartado 6 del artículo 24 y en los apartados 7, 8 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC”.

genéricas o descriptivas, con el fin de que recuperen su función de indicadoras de origen y calidad. Esto último se justifica sobre la base de que la UE - principalmente los países mediterráneos europeos- tiene una larga tradición de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Sin embargo, el número desproporcionado de indicaciones geográficas que la UE ha incluido en los acuerdos ha estado entre los aspectos más polémicos; *ad.ex.*, en el acuerdo entre UE y México, la UE incluía cerca de doscientos indicaciones geográficas contra dos indicaciones geográficas mexicanas (Tequila y Mezcal)⁵⁷⁷.

Otro controvertido aspecto de estos acuerdos es la inclusión dentro de su objeto de la protección de las expresiones tradicionales, por el hecho de que tales expresiones, aunque se encuentran reconocidas en la legislación europea sobre indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios⁵⁷⁸, no han estado específicamente reconocidas en ningún tratado multilateral. La polémica surge porque las expresiones tradicionales son términos que no necesariamente se encuentran relacionados con una región geográfica específica, sino que tienen algo que ver con métodos de producción y características de un vino o de una bebida espirituosa, tales como Clos, Viejo, Clásico, Superior, Rubí o color rojizo⁵⁷⁹. No muy distinta ha resultado ser la controversia en el caso del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, en el cual las partes se obligaron a proteger términos que describen un ingrediente de un producto particular, *ad. ex.* Whisky de Centeno para Canadá⁵⁸⁰. Otro de los aspectos de

⁵⁷⁷ Vid. Santa Cruz, M. "Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements, Implications for Developing Countries", ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development, ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper N° 20, June, 2007, p. 13.

⁵⁷⁸ Vid. artículo 2.2 del Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que señala: "2. También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1".

⁵⁷⁹ Vid. Santa Cruz, M. "Intellectual Property Provisions in European Union...", *ob. cit.*, p. 14.

⁵⁸⁰ Vid. Artículo 17.2 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, *cit supra*, que señala "Al término del período transitorio de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la Comunidad deberá reconocer que Rye Whisky se refiere únicamente a las bebidas espirituosas originarias de Canadá y no permitirá que se utilice dicho nombre en bebidas espirituosas que no sean originarias de Canadá". "Rye" significa Centeno. Vid. Pocket Oxford Spanish Dictionary, 2005 Oxford University Press.

destacado interés, es el uso de la expresión “nombres de origen” en lugar de indicaciones geográficas⁵⁸¹. El propósito de evitar cualquier mención de las indicaciones geográficas puede ser restringir la aplicación de los principios de la nación más favorecida (NMF) y del trato nacional para otros miembros de la OMC⁵⁸².

En otro orden de ideas, un aspecto que cabe resaltar es el relativo a la aplicación de los Acuerdos Bilaterales frente a normativas específicas, *ad. ex.*, en relación con el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Al respecto el TJCE ha establecido el carácter exhaustivo del citado Reglamento, lo que significa que dicho Reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección previsto en tratados que vinculan a dos Estados miembros, tales como los Tratados bilaterales, y que atribuye a una denominación, reconocida como denominación de origen según el Derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en el que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado Reglamento⁵⁸³.

⁵⁸¹ *Vid.* artículo 7 Nombres de origen, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos, que señala: “1. Estados Unidos dispondrá que determinados nombres puedan utilizarse como nombres de origen del vino para designar únicamente vinos cuyo origen sea el indicado por ese nombre, e incluirán, entre esos nombres, los enumerados en el anexo IV, parte A (lista de vinos de calidad producidos en regiones determinadas y lista de vinos de mesa con indicaciones geográficas) y parte B (nombres de los Estados miembros). 2. La Comunidad dispondrá que los nombres con significado vitícola que se enumeran en el anexo V puedan utilizarse como nombres de origen del vino para designar únicamente vinos cuyo origen sea el indicado por ese nombre. *Vid.* también Santa Cruz, M., *ob. cit.*, p. 14, quien señala: “It is worth noting that the effects of the agreement are very similar to the other wine agreements, even though the result is reached through labeling requirements (protection and phasing out of certain terms by limiting the use in the US of names of European origin which are considered semi-generic in the US).”

⁵⁸² *Vid.* artículo 12.4 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos, que señala: “No se interpretará que los artículos 6 y 7 definen la propiedad intelectual o que obligan a las Partes a conferir o reconocer derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, los nombres enumerados en el anexo IV no se consideran necesariamente, ni se excluye que se consideren, indicaciones geográficas en virtud de la legislación estadounidense, y las denominaciones enumeradas en el anexo V no se consideran necesariamente, ni se excluye que se consideren, indicaciones geográficas en virtud de la legislación comunitaria. Además, los términos enumerados en el anexo II no se consideran, ni está excluido que se consideren en el futuro, indicaciones geográficas de la Comunidad en virtud de la legislación estadounidense”.

⁵⁸³ *Vid.* STJCE de 8 de septiembre de 2009, asunto C-478/07, “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”, disponible en www.curia.eu.

V.5. Nuevos Acuerdos Bilaterales: Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Algunos aspectos del Acuerdo CE-CARIFORUM.

V.5.1. Consideraciones generales

La Unión Europea, representada por la Comisión Europea, ha intentado, sobre todo durante la última década, concluir lo que se ha denominado Acuerdos de Asociación Económica (AAE)⁵⁸⁴ con 78 países miembros del grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)⁵⁸⁵. Siguiendo la estrategia global europea, según la cual “la UE debe intentar consolidar provisiones de los Derechos de Propiedad Intelectual en los acuerdos bilaterales futuros y la aplicación de las obligaciones existentes...”,⁵⁸⁶ la Comisión Europea ha insistido en la inclusión de la propiedad intelectual en las negociaciones de esta nueva generación de acuerdos bilaterales por regiones⁵⁸⁷.

De las propuestas conocidas, presentadas a los diferentes grupos del ACP a finales de marzo de 2007, una de ellas, la de CARIFORUM⁵⁸⁸, ha concluido el AAE completo⁵⁸⁹.

⁵⁸⁴ Economic Partnership Agreements (EPAs por sus siglas en inglés). *Vid.* Jaeger, T., “The EU Approach to IP Protection in Partnership Agreements”, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, nº 10-01, march 07, 2010, p. 12, quien en relación con los EPAs señala: “The EPAs were designed from the beginning to combine “trade and development issues in ways tailored to national and regional conditions”.

⁵⁸⁵ Una amplia relación de los AAE (EPAs) puede consultarse en <http://epawatch.files.wordpress.com/2009/10/eu-commission-state-of-play-jpa-ep-090930.pdf>

⁵⁸⁶ *Vid.* Doc. COM (2006) 567 final, European Commission “Global Europe: competing in the world” EU Policy Review, October 4, 2006, p. 10.

⁵⁸⁷ *Vid.* Shabalala, D., “Intellectual Property in European Union Economic Partnership Agreements with the African, Caribbean and Pacific Countries: What way Forward after the Cariforum EPA and the interim EPAs?”, Center for International Environmental Law, 2008, p. 1, disponible en http://www.ciel.org/Publications/Oxfam_TechnicalBrief_5May08.pdf, quien señala: “The aim was to conclude full and comprehensive agreements by the end of 2007 to meet the deadline for bringing the EU’s preferential trade arrangements for goods with ACP countries into conformity with the World Trade Organization’s (WTO) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”. Asimismo, *vid.* Jaeger, T., *ob. cit.*, p. 13, que al respecto señala: “Although sustainability is the presiding principle overall EPAs, the EU in parallel pursues the 2004 and 2006 TRIPS-plus drives of the second generation approach, which is still valid throughout the period of negotiation of the EPAs. The EPAs therefore undertake to strike a balance between the first and second generation policy lines of the EU or, in other words, between sustainable development and IP enforcement effectiveness”.

⁵⁸⁸ CARIFORUM lo integran los siguientes países: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, St. Kitts and Nevis,

Las otras regiones del ACP planean continuar negociando con el fin de alcanzar AAE completos, pero sigue siendo confuso cuál será el estado de la Propiedad Intelectual en las negociaciones futuras y cómo las provisiones sobre Derechos de Propiedad Intelectual incluidas en el AAE del UE-CARIFORUM influenciarán la negociación de otros acuerdos regionales⁵⁹⁰.

Las regulaciones relativas a la Innovación y la Propiedad Intelectual se recogen en el Capítulo 2, Sección 2. En la sub-sección 1, relativa a los principios, se incluye un amplísimo concepto de Propiedad Intelectual, en los siguientes términos: “A efectos del presente Acuerdo, los derechos de propiedad intelectual incluyen los derechos de autor (incluidos los derechos de autor de programas informáticos y los derechos conexos); los modelos de utilidad; las patentes, incluidas las patentes de invenciones biotecnológicas; la protección de las variedades vegetales; los dibujos y modelos; los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; las denominaciones de origen; las marcas de bienes o servicios; la protección de las bases de datos; y la protección contra la competencia desleal, tal como se define en el artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la protección de la información confidencial no divulgada en materia de conocimientos técnicos”⁵⁹¹. Una característica significativa de estos Acuerdos es que las disposiciones de propiedad intelectual que incluyen, prevén a menudo un alto nivel de protección, igual o superior al que se exige en el Acuerdo sobre los ADPIC⁵⁹².

Suriname, Trinidad and Tobago. El texto completo del Acuerdo puede verse en http://trade.EU.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137971.pdf.

⁵⁸⁹ El Acuerdo ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y se publicó oficialmente en DOCE L 289 de 30.10.2008, p. 45.

⁵⁹⁰ *Vid.* Shabalala, D., *ob. cit.*, p. 1.

⁵⁹¹ *Vid.* artículo 139. 3 del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM

⁵⁹² En relación con el desarrollo de las negociaciones en los Acuerdos de Asociación, *vid.* Jaeger, T., “The EU Approach to IP Protection in Partnership Agreements”, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, nº 10-01, march 07, 2010, p. 1, quien señala: “The European Union (EU) approach to the to the protection of intellectual property (IP) rights in free trade agreements (FTAs) concluded with its overseas trade partners can be divided into three distinct phases, ranging from no concern to high concern with IP”, disponible en <http://www.ssrn.com>

V.5.2. Aspectos relativos a las indicaciones geográficas

Los aspectos relativos a las indicaciones geográficas que se encuentran regulados en el Acuerdo UE-CARIFORUM son la protección en el país de origen, el plazo de protección, los términos genéricos, variedades vegetales y razas animales, la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, futuros acuerdos de protección y el uso en Internet, muchos de los cuales están reglamentados en la legislación europea.

En relación con la protección en el país de origen se establece que ninguna disposición del Acuerdo requerirá que la UE ni los Estados signatarios del Cariforum protejan en sus territorios indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen. Los Estados signatarios del Cariforum establecerán un sistema de protección de indicaciones geográficas en sus territorios respectivos a más tardar el 1 de enero de 2014.

La protección de las indicaciones geográficas para ambas partes se otorgará con arreglo al ordenamiento jurídico y la práctica de la CE o el Estado signatario del Cariforum en cuestión, y será indefinida. Dicha protección garantizará que el uso de indicaciones geográficas de las mercancías protegidas esté exclusivamente reservado en la UE y los Estados signatarios del Cariforum a mercancías originarias del área geográfica en cuestión y que se conceda con arreglo a las especificaciones de producto pertinentes.

Así las cosas, la protección estaría limitada solamente a las indicaciones geográficas que se protegen en su país de origen, (lo que hace obligatoria la excepción del artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y a las que se producen de acuerdo con las especificaciones del producto pertinente (pliego de condiciones). Ambos requisitos se podrían considerar establecidos para favorecer un sistema basado en el registro de las indicaciones geográficas por encima de sistemas donde las indicaciones geográficas son protegidas ya sea a través de las marcas registradas (incluso no-registradas) o bien a través de reglas de competencia desleal. Esto podría negar la protección a ciertas marcas registradas que no tienen especificaciones de producto (pliego de condiciones)⁵⁹³.

⁵⁹³ *Vid.* Santa Cruz, M., *ob. cit.*, p. 25.

V.5.2.1. **Ámbito de protección.**

V.5.2.1.a. Extensión.

En lo relativo a la protección de indicaciones geográficas, el Acuerdo establece expresamente que la UE y los Estados signatarios del Cariforum prohibirán y evitarán, de oficio o a petición de una parte interesada, independientemente de la clase de producto en que se utilice, el uso en su territorio de cualquier medio que, en la designación o presentación de la mercancía, indique o sugiera que la mercancía 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 real de la mercancía, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, a tenor del artículo 10*bis* del Convenio de París; toda utilización de las denominaciones protegidas para productos de la misma clase que los correspondientes a la indicación geográfica que no sean originarios de la zona geográfica indicada, incluso cuando se indique el verdadero origen de la mercancía, se utilice la traducción de la indicación geográfica correspondiente, la denominación vaya acompañada de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, “método” u otras expresiones análogas⁵⁹⁴.

De lo anterior se deduce, que la protección dispensada se hace extensiva a cualquier clase de productos, eliminando de esta forma el estándar para la protección de las indicaciones geográficas de productos distintos a los vinos y bebidas espirituosas del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁵⁹⁵, de donde se colige que el uso de ciertos términos será prohibido incluso si ese uso no engaña al público en cuanto al origen geográfico del bien o si el uso no constituye un acto de la competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* de la Convención de París. Esta disposición da lugar a una protección más fuerte para todas las indicaciones geográficas.

⁵⁹⁴ Vid. artículo 145, sección, B., 3.a) y b) del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM.

⁵⁹⁵ Vid. *infra* nº VI.4.

V.5.2.1.b. Indicaciones geográficas genéricas y homónimas.

En relación con las indicaciones geográficas genéricas se acordó que no se exigirá a la UE ni a los Estados signatarios del Cariforum que apliquen la protección de indicaciones geográficas a mercancías para las que la indicación en cuestión sea idéntica al término habitual utilizado en el lenguaje común como denominación común para dichas mercancías en sus territorios respectivos. Sobre ello hay que señalar que el proyecto inicial contenía una cláusula “Clawback” según la cual los términos enumerados en el Anexo no constituirían términos corrientes en lenguaje común como el nombre común para las mercancías o servicios en el territorio de las partes⁵⁹⁶, intentando de esta forma, recuperar los términos de origen europeo que se consideran genéricos en los Estados del Cariforum. Sin embargo, no fue incluida en el Acuerdo definitivo. Lo que si se incorporó fue la obligación de los Estados signatarios del Cariforum a establecer un sistema de protección de indicaciones geográficas en sus territorios respectivos a más tardar el 1 de enero de 2014. Asimismo, ambas partes se obligan, a través del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-CE, de conformidad con lo previsto en el artículo 164, apartado 2, letra c)⁵⁹⁷, a desarrollar indicaciones geográficas en los territorios de los Estados del Cariforum. A tal fin, y en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados del Cariforum someterán a la consideración del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-CE una lista de posibles indicaciones geográficas originarias de los Estados del Cariforum para que se debata y se presenten observaciones⁵⁹⁸. Es claro que la elaboración de listados contentivos de “posibles” indicaciones geográficas dará lugar nuevamente al debate sobre las indicaciones geográficas que en los países del Cariforum se consideran nombres o denominaciones genéricas.

⁵⁹⁶ Vid. Santa Cruz, M., *ob. cit.*, p. 24.

⁵⁹⁷ El artículo 164. 2. c) Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM, señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Partes acuerdan cooperar, incluso facilitando apoyo, en los ámbitos siguientes:...(omissis) c) la identificación de productos que pueden beneficiarse de protección como indicaciones geográficas y cualquier otra acción dirigida a lograr la protección como indicaciones geográficas para dichos productos; al hacerlo, la Parte CE y los Estados signatarios del Cariforum prestarán especial atención a promover y preservar los conocimientos tradicionales locales y la biodiversidad mediante la creación de indicaciones geográficas”

⁵⁹⁸ Vid. artículo 145, sección A., 2. del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM

De igual manera se contempla que la UE y los Estados signatarios del Cariforum protegerán las indicaciones geográficas homónimas a condición de que en la práctica exista una distinción suficiente entre la indicación geográfica protegida inicialmente y el homónimo subsiguientemente protegido, habida cuenta de la necesidad de tratar a los productores afectados de manera equitativa y de no engañar a los consumidores. Ni la Parte UE ni el Estado signatario del Cariforum en cuestión protegerán una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos proceden de otro territorio. Cuando alguna de las indicaciones geográficas de la UE o de un Estado signatario del Cariforum sea homónima de una indicación geográfica de un tercer país, será de aplicación, *mutatis mutandis*, el artículo 23, apartado 3, del Acuerdo sobre los ADPIC⁵⁹⁹.

V.5.2.1.c. Relación entre indicaciones geográficas y marcas. Marca renombrada. Supuesto de coexistencia.

Al igual que en la legislación europea, en el Acuerdo UE-Cariforum, hay una mención expresa a la relación de las indicaciones geográficas y las marcas, estableciéndose una protección prioritaria de las marcas renombradas frente a la indicación geográfica, por lo cual, las partes se obligan a no registrar ninguna indicación geográfica en sus respectivos territorios, cuando habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir al consumidor a error sobre la auténtica identidad del producto.

De igual forma se contempla la obligación de las partes a negar, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, el registro de una marca que contenga o sea idéntica o similar a una indicación geográfica protegida, en la UE o los Estados signatarios del Cariforum. Además, se denegará el registro de una marca en dichas circunstancias en la UE o en los Estados signatarios del Cariforum, respectivamente, si la solicitud del registro de la marca se presentara después de la fecha de la solicitud de protección de la indicación geográfica en el territorio en cuestión y la indicación geográfica estuviera, por tanto,

⁵⁹⁹ Vid. artículo 145, sección C., 3. y 4. del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM

protegida. La consecuencia del registro de una marca en contravención con esta disposición es la nulidad.

Lo relativo a la coexistencia de las indicaciones geográficas y las marcas también encontró cabida en el Acuerdo. Ambas partes UE-Cariforum garantizan que una marca cuyo uso corresponda a una de las situaciones mencionadas en la sección B.3, relativa al ámbito de protección, y que se haya solicitado, registrado o establecido por el uso, si la legislación aplicable prevé dicha posibilidad, de buena fe en los territorios de la UE o de un Estado signatario del Cariforum, antes de la fecha de aplicación de las obligaciones de la OMC en la UE o en un Estado signatario del Cariforum o antes de la fecha de la solicitud de protección de la indicación geográfica en los territorios respectivos, podrá seguir utilizándose, pese al registro de la indicación geográfica, a condición de que no exista ningún motivo de invalidez o revocación de la marca en la legislación de la UE o del Estado signatario del Cariforum en cuestión. En tal caso, se permitirá el uso de la indicación geográfica junto al de la marca en cuestión⁶⁰⁰.

En general, en cuanto a las indicaciones geográficas, el Acuerdo UE-Cariforum prevé una protección reforzada de los derechos con respecto a las marcas. Esto es, en cierto sentido, una ampliación del ámbito de protección de la propiedad intelectual en relación a las indicaciones geográficas, y es al mismo tiempo una limitación para la protección de las marcas⁶⁰¹.

V.5.2.1.d. Protección de las indicaciones geográficas en Internet.

A través de la incorporación directa de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y Otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, adoptada por la OMPI en la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de

⁶⁰⁰ Vid. artículo 145, sección D., 4. del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM

⁶⁰¹ Vid. Jaeger, T., *ob. cit.*, p.17, quien al respecto señala: “Since geographical indications can be deemed particularly important to developing countries and the development effort, this reinforcement of the protection of geographical indications fulfils probably more of a limiting than an expansionist function and is thus not to be counted among the TRIPS-plus provisions of CEPA”.

2001⁶⁰², las partes signatarias del Acuerdo UE-Cariforum se comprometen a proteger el uso de las indicaciones geográficas en Internet. De esta forma las partes asumen la obligación de introducir en sus legislaciones disposiciones que proporcionen a los propietarios de indicaciones geográficas, que deseen utilizar sus indicaciones geográficas en Internet y participar en el desarrollo del comercio electrónico, un marco jurídico claro que incluya disposiciones que determinen si el uso de un signo en Internet ha contribuido a la usurpación, evocación, adquisición de mala fe o infracción de una indicación geográfica, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal, y que fije medidas correctoras, incluida una eventual transferencia o cancelación del nombre de dominio⁶⁰³. El Acuerdo CE-Cariforum utiliza un lenguaje casi idéntico al usado en el preámbulo de la Recomendación Conjunta de la OMPI. Con todo, la CE ha sustituido las expresiones usadas en la Recomendación para describir las conductas prohibidas (adquisición, mantenimiento e infracción) por uno más adecuado a sus aspiraciones con respecto a la protección de las indicaciones geográficas (usurpación, evocación, adquisición de mala fe o infracción)⁶⁰⁴.

⁶⁰² El texto completo del documento puede consultarse en http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845.htm

⁶⁰³ *Vid.* artículo 145, sección F., del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM

⁶⁰⁴ *Vid.* Santa Cruz, M., *ob. cit.*, p. 26, quien además señala: “The expression “usurpation” is incorporated in the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, and is often used by the EC in the TRIPS Council to describe the legitimate use of terms of European origin by third countries. The use of GIs on the internet has been on the agenda of WIPO’s Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) for some years, mainly at the request of the EU. The ultimate ambition of the EU is to include GIs in domain name dispute resolution under the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)”.

CAPITULO VI.

LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.

VI.1. Consideraciones generales

El origen de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a la protección de las indicaciones geográficas se debe a una situación de negociaciones atípicas en las Conferencias destinadas a concluir el Acuerdo sobre los ADPIC⁶⁰⁵. En este caso, no hubo la usual oposición Norte-Sur, sino una oposición entre los dos principales actores de las negociaciones para el Acuerdo sobre los ADPIC: Estados Unidos (EEUU) y Europa occidental (CE). Sin embargo, tal oposición Norte-Norte, llevó a concluir un Acuerdo en el cual convergen ambos puntos de vista.

A pesar de que ya el artículo IX apartado 6 del GATT de 1947 preveía expresamente una cooperación de los Estados miembros para evitar un uso engañoso de las denominaciones geográficas⁶⁰⁶, la integración de las disposiciones de protección para denominaciones geográficas al Acuerdo sobre los ADPIC se debe únicamente a la

⁶⁰⁵ *Vid.* Knaak, R. “The protection of geographical indications according to the TRIPs Agreement”, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, v. n° 18, eds. Friedrich –Karl Beier, Gerhard Schrickler, Max Planck Institute for foreign and international patent, copyright and competition law, Munich, 1996, p. 127.

⁶⁰⁶ *Vid.* artículo 9.6. del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), que señala: “Las partes contratantes colaborarán entre sí para impedir el uso de las marcas comerciales de manera que tienda a inducir a error con respecto al verdadero origen de un producto, en detrimento de los nombres de origen regionales o geográficos distintivos de los productos del territorio de una parte contratante, protegidos por su legislación. Cada parte contratante prestará completa y benévola consideración a las peticiones o representaciones que pueda formular otra parte contratante con respecto a la aplicación del compromiso enunciado en la precedente cláusula a los nombres de los productos que ésta haya comunicado a la primera parte contratante”.

iniciativa de la CE⁶⁰⁷ y de Suiza⁶⁰⁸. Ambas insistieron desde sus primeras propuestas en un Acuerdo de protección amplio y extenso para mejorar sensiblemente el sistema de protección internacional existente. En cuanto a las propuestas de la CE, hay que tener en cuenta que ellas mismas ya representaban un compromiso entre los Estados miembros con un interés particular en la protección – Francia, España, Italia, Portugal y Alemania – frente al resto de los Estados miembros de la Comunidad Europea que tenían una posición neutra o negativa ante esa protección. Por el contrario, los Estados Unidos, que en los otros ámbitos de la propiedad intelectual actuaba de motor de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, demostró en las discusiones sobre las denominaciones geográficas poco interés en un alto estándar internacional de protección, más bien intentó impedir, en la medida de lo posible, una protección amplia. De este modo, no hizo alusión alguna a la protección de las denominaciones geográficas en sus primeras propuestas, a pesar de haber sido tratada, *ad. ex.*, de parte de la CE. No obstante ello, en su última propuesta para el Acuerdo, los Estados Unidos dedicó un capítulo ofensivamente corto a las indicaciones geográficas⁶⁰⁹.

Esta situación inicial, que complicaba mucho las negociaciones, residió sobre todo en el desigual interés político-económico de las partes, en una protección internacional optimizada de las denominaciones geográficas. Desde siempre, su protección ha sido un dominio de interés de los Estados europeos, del viejo mundo, dado que ahí existe el mayor número de las denominaciones de procedencia geográfica más conocidas y de mayor efecto publicitario y representan un inmenso factor económico, mientras que en los antiguos países de inmigración como los Estados Unidos, Canadá y Australia, las denominaciones geográficas no tienen mucha importancia. El punto más álgido de las negociaciones fueron las denominaciones geográficas para el vino que estaban estrechamente relacionadas con el tema de las subvenciones agrícolas (un tema que en el transcurso de las negociaciones GATT llegó a ser un punto tan crucial de la discusión entre los Estados Unidos y la agricultura de la CE altamente subvencionada, que se

⁶⁰⁷ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68 de 29 de marzo de 1990, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶⁰⁸ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/73 de 14 de mayo de 1990, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶⁰⁹ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/70 de 11 de mayo de 1990, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

llegó a temer que un fracaso de toda la Ronda Uruguay sería inminente). Gracias a las regulaciones especiales sustanciales (las excepciones del artículo 24 apartados 4 a 6 del Acuerdo sobre los ADPIC) que permiten una conservación del *status quo* acerca del uso de denominaciones geográficas, por ejemplo de parte de personas no domiciliadas en el lugar, como denominaciones de marcas o denominaciones genéricas adquiridas de buena fe, finalmente las propuestas de los europeos se impusieron esencialmente⁶¹⁰.

El derecho de las indicaciones geográficas se reglamentó en la Parte II referente a las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, Sección 3 Acuerdo sobre los ADPIC, en los artículos 22 al 24. Aparte de eso, hay que tener en cuenta las Disposiciones Generales y los Principios Básicos de la Parte I, establecidos en los artículos 1 al 12 del mismo Acuerdo. Además de la obligación de todos los Estados miembros de la OMC -según el artículo 2 .1 del Acuerdo sobre los ADPIC- de otorgar la protección del artículo 10 del Convenio de París a las denominaciones geográficas, hay que resaltar la metodología fundamental del Acuerdo sobre los ADPIC, expresada en artículo 2.2, de dejar intactas las obligaciones conformes a los Convenios existentes relativos a la protección de la propiedad intelectual, incluyendo la protección de las denominaciones geográficas en el Convenio de París y sus Arreglos especiales acordados según artículo 19 del Convenio de París⁶¹¹. Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC constituyen entonces los llamados “plus-elements” que se basan en las disposiciones de protección existentes y las mejoran⁶¹².

⁶¹⁰ *Vid infra* n° VI.8.

⁶¹¹ *Vid.* artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)” y el artículo 2.2 que señala: “2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”.

⁶¹² *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 127.

VI.2. Desarrollo de la versión definitiva en el transcurso de la Ronda Uruguay

Desde el comienzo de las negociaciones, la CE señaló el insuficiente nivel de protección internacional para las denominaciones geográficas e insistió, para mejorar el estándar de protección, en la adopción del tema en la agenda de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La CE protege directamente sus intereses y se inclina por una protección amplia de las denominaciones geográficas, sobre todo en el sector alimenticio y vinícola, considerando a ese sector particularmente vulnerable por imitación y alusión. La protección se justifica no sólo por razones de protección de los productores, sino también de la protección del consumidor, por lo que hay que adoptar medidas contra esas prácticas comerciales desleales. La ausencia de protección y las insuficientes sanciones traían consigo serias consecuencias negativas para el comercio de productos de la CE⁶¹³. Obviamente, la primera propuesta para el Acuerdo de parte de los Estados Unidos, que por lo menos preveía una protección de las denominaciones geográficas – al mismo tiempo era la última propuesta – no satisfacía estas exigencias de manera muy clara y fue entonces criticado, con razón, de irrealista: La propuesta preveía, además de una protección para las indicaciones geográficas (*geographical indications*) en el sentido del derecho de los signos distintivos por registro de marcas certificadas y marcas colectivas (*certification marks* y *collective marks*)⁶¹⁴, únicamente una protección contra el engaño, y eso solamente para denominaciones de origen para vino (*appellations of origin for wine*) que no fueran denominaciones genéricas⁶¹⁵. En

⁶¹³ Vid. Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/7 de 29 de mayo de 1987, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm, el cual en su punto II.A.b) señalaba “La protección de la denominación de origen y de otras indicaciones geográficas es de fundamental importancia en muchos sectores, especialmente en el de productos alimenticios tales como los vinos y licores... (*omissis*) El sector de los vinos y licores es un sector particularmente vulnerable a la imitación, la falsificación y la usurpación. Estas prácticas comerciales desleales causan graves daños no sólo a los productores que, de conformidad con las normativas de la denominación de origen, están sujetos a condiciones extremadamente rigurosas de producción, sino también a los consumidores, a los que se engaña acerca de la verdadera naturaleza, calidad y origen de los productos ofrecidos. Los efectos de estas prácticas suponen un comercio desleal, no sólo en los mercados de los países que no respetan la denominación de origen, sino también en los mercados de terceros países en los que los productos de la CE han de competir con los productos de dichos países... (*omissis*)”.

⁶¹⁴ Vid. artículo 18 del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/70 de 11 de mayo de 1990, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶¹⁵ Vid. *idem* artículo 19

sus participaciones en las negociaciones del año 1989 Australia⁶¹⁶ y Canadá⁶¹⁷, entre otros países⁶¹⁸, abogaron por una mera protección mínima en el marco de una protección contra el engaño como concepto de protección para todas las denominaciones geográficas. Lo mismo vale para la propuesta de Japón que remitió simplemente a la protección conforme al Arreglo de Madrid⁶¹⁹.

La CE, al contrario, definió ya en sus “Directrices y objetivos” (“guidelines”) en 1988, un concepto estricto y amplio, basado en una protección contra la competencia desleal. Es cierto que ese concepto incluía una protección contra el engaño, conceptualizado en parte en el sentido de un amplio sistema de protección absoluto, independiente de un engaño real. De esta forma, se prohibió por ficción legal todo uso de indicaciones geográficas para mercancía de otra procedencia y la alusión abierta por términos adicionales como engañoso⁶²⁰. Posteriormente resultó susceptible de protección una

⁶¹⁶ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/35 de 10 de julio de 1989 en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶¹⁷ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/47 de 25 de octubre de 1989. Grupo de Negociación sobre los Aspectos francés de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación del Canadá en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶¹⁸ *Vid. ad. ex.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/71 de 10 de julio de 1989, suscrito por las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Perú, Tanzania y Uruguay, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm, que señala en su Capítulo III, relativo a las Indicaciones geográficas lo siguiente: “Las Partes se comprometen a otorgar protección a las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, contra la utilización de las mismas que sea susceptible de confundir o inducir a error al público en cuanto al verdadero origen del producto”.

⁶¹⁹ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/74 de 15 de mayo de 1990 en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm, que señala: “Los participantes otorgarán protección a las indicaciones geográficas mediante el cumplimiento de las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 1891, conforme a su última revisión de 1967”.

⁶²⁰ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/26 de 7 de julio de 1988 en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm, que señala: “i) Las indicaciones geográficas son, a los efectos del presente acuerdo, las que sirven para designar un producto en tanto que originario de un país, región o localidad, en los casos en que pueda atribuirse una determinada propiedad, reputación u otra característica del producto a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

ii) Las indicaciones geográficas estarán protegidas contra cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal, incluido un uso que sea susceptible de inducir al público a error en cuanto al verdadero origen del producto. En particular, se considerará que constituye un uso de esa índole:

- toda utilización directa o indirecta en el comercio respecto de productos que no provengan del lugar indicado o evocado por la indicación geográfica de que se trate;

categoría, con una nueva definición de denominaciones geográficas, la llamada “indicación geográfica”: esa tendría que presentar un nexo objetivo entre procedencia y producto, y corresponde esencialmente a la definición posterior del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y a la definición del artículo 2.1.b) del Reglamento CEE nº 510/2006. Asimismo, la CE propuso para el futuro un registro internacional; pero no conceptualizado como un requisito constituyente de protección sino como un recurso para simplificar y asegurar la protección⁶²¹. Ese modelo de protección mostrado en los “guidelines” también se adoptó casi sin cambio en la propuesta de la CE del 29 de Marzo de 1990⁶²². Por su parte, la propuesta para el Acuerdo de parte de Suiza preveía un estándar de protección parecido al de la CE, con elementos de protección absolutos con fundamento en una protección contra el engaño, otorgando protección de acuerdo con este concepto, a todas las denominaciones geográficas⁶²³.

Un punto principal de las negociaciones y también objeto de discordia, fue la protección de las denominaciones geográficas ante una degradación hacia denominaciones genéricas. La CE trataba de arreglar, para las denominaciones de origen, los llamados “pecados del pasado”⁶²⁴, es decir, de limitar el número de denominaciones geográficas consideradas denominaciones genéricas y por ende no susceptibles de protección, y lograr que recibieran nuevamente protección. En los Estados Unidos, no se concedió protección a muchas de las denominaciones del vino de la CE, de gran importancia

- toda usurpación, imitación o evocación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación o designación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "estilo", "imitación" o similares;

- el uso en la designación o presentación del producto de cualquier medio que pueda sugerir la existencia de un vínculo entre el producto y cualquier zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen.

iii) Cuando proceda, se deberá conceder protección a las denominaciones de origen, particularmente en el caso de los productos vitivinícolas, en la medida en que estén protegidas en el país de origen”.

⁶²¹ *Vid idem*, que establece: “v) Con objeto de facilitar la protección de las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, se deberá prever el establecimiento de un registro internacional para las indicaciones protegidas. Cuando proceda, se deberá prever la utilización de documentos en los que se certifique el derecho a emplear la indicación geográfica pertinente”.

⁶²² *Vid.* Documento MTN.GNG/NG11/W/68 de 29 de marzo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Proyecto de Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

⁶²³ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/73, *ob. cit.*, nota al pie nº 84.

⁶²⁴ Expresión utilizada por Knaak, R., *ob. cit.*, p. 140

económica como Champaña, Borgoña o Chablis etc., porque figuraban en las listas del *Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms* (BATF, Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) como denominaciones genéricas (*generic y semi-generic names*). En el transcurso de las negociaciones los Estados Unidos se negó rotundamente a someter a las denominaciones genéricas corrientes -desde su punto de vista-, y usadas generalmente por los productores estadounidenses, a una protección⁶²⁵. Al contrario, en su postura, insistió en una conservación del *status quo*, es decir en disposiciones especiales para denominaciones existentes, y finalmente lo impuso en el artículo 24 apartados 4 a 6 del Acuerdo sobre los ADPIC⁶²⁶.

También, se formó una fuerte resistencia contra los esfuerzos europeos para impedir una futura degradación de denominaciones de vino a denominaciones genéricas por medio de una prohibición explícita. Así, los Estados Unidos recibió apoyo de parte de Australia, que ya en el año 1989 había considerado excesivas las correspondientes disposiciones de los Arreglos de Madrid y de Lisboa por falta de engaño real del consumidor⁶²⁷. Los documentos de negociación de Nueva Zelanda, Canadá⁶²⁸, Corea y Hong Kong del año 1989 tampoco preveían una protección contra una degradación, mientras Japón exigía, respecto a ese punto en su propuesta de 1990, el estándar de protección del Arreglo de Madrid⁶²⁹. Únicamente Suiza⁶³⁰ y Perú -en su propuesta de 1990-, posteriormente Australia también se unió, querían obligar a los Estados

⁶²⁵ Esto hoy día ha sido subsanado con la firma del Acuerdo Comercial sobre vinos firmado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos en 2005, a través del cual la Administración estadounidense propuso al Congreso modificar la consideración de 17 vinos europeos que se calificaban de semigenéricos en los EE.UU: *Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry y Tokay*. [Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauternes, Hock, Madeira, Málaga, Marsala, Moselle, Porto, Retsina, Rhin, Sauternes, Jerez y Tokay]. *Vid.* DOCE L 87 de 24.3.2006, p. 2.

⁶²⁶ *Vid infra* n° VI.8.

⁶²⁷ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julio de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas y criterios para las negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de Australia.

⁶²⁸ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/47, *ob. cit.*

⁶²⁹ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/74, *ob. cit.*

⁶³⁰ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/73, *ob. cit.*

miembros a introducir recursos adecuados, pero no determinados concretamente, contra una degradación de denominaciones geográficas a denominaciones genéricas⁶³¹.

Otras dificultades resultaron de la propuesta de la CE acerca de la relación con la protección de marcas⁶³². Con cierto desconocimiento de la realidad, la propuesta señalaba que marcas que consistían en indicaciones geográficas debían ser revocadas, sin tomar en consideración derechos existentes de marcas con prioridad cronológica. Esa propuesta encontró resistencia particularmente de parte de los Estados latinoamericanos que, siendo antiguas colonias europeas, usaban muchas de esas marcas con referencia a localidades ubicadas en antiguas potencias coloniales. Un poco más de diplomacia, en relación con derechos existentes de marcas, demostró Australia cuando exigió en su propuesta de 1990, al igual que Suiza, un peligro de engaño por la marca, y propuso un derecho de uso continuado para marcas adquiridas de buena fe y con prioridad cronológica.

El Acta Final de la Ronda Uruguay (Draft Final Act)⁶³³ coincidió en gran parte con las propuestas de la CE, de Suiza y de Australia; sin embargo, contrario al contenido de esas propuestas, se introdujo una división que se realizaría también en el definitivo Acuerdo sobre los ADPIC: por una parte, una protección general para todas las indicaciones geográficas distintas del vino, y por otra parte, una protección adicional para las indicaciones geográficas del vino. De esta forma, se acogió en el artículo 24 apartados 1 y 2 del Draft Final Act, la definición europea restrictiva de las indicaciones geográficas, y además de una protección contra el engaño, se adoptó también el modelo de protección de la competencia desleal a través de la incorporación por remisión del artículo 10*bis* del Convenio de París. De otra parte, se otorgó una protección adicional absoluta, independiente de la protección contra el engaño, a las denominaciones para el vino (artículo 25 apartado 1 Draft Final Act). Por el contrario se abandonó la protección absoluta explícita de las indicaciones geográficas contra la alusión abierta y cualquier uso equivocado.

⁶³¹ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/22 de fecha 22 de agosto de 1990 en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

⁶³² *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68, *cit supra* nota al pie nº 622.

⁶³³ *Vid.* Documento OMC MTN.TNC/W/35-3 de 3 de diciembre 1990 en http://www.wto.org/spanish/docs_s/gattdocs_s.htm

En relación a la protección de las marcas, se impuso la propuesta Suiza y Argentina⁶³⁴ (artículo 24 apartado 3 Draft final Act), frente a la propuesta europea de la protección absoluta (artículo 25 apartado 2 Draft Final Act). No obstante se previó un artículo propio (artículo 26 Draft Final Act) para excepciones: Indicaciones geográficas que habían sido usadas de buena fe antes de la entrada en vigor del Acuerdo de manera continua y amplia por no domiciliados en el lugar también como marcas se podrían usar en adelante. También se resaltó la incapacidad de protección de las denominaciones genéricas.

El Draft Final Act del 20 de Diciembre 1991, el llamado *Dunkel Draft*⁶³⁵ – nombrado según su autor principal *Arthur Dunkel*, el director general del GATT de entonces - correspondió en gran parte al Draft Final Act de diciembre 1990. Pero la regulación especial en cuanto al uso anterior de buena fe se precisó y se delimitó en el artículo 24 apartado 4 del Dunkel Draft: así, se preveía un derecho de uso continuado para aquellas personas que estaban usando la denominación o desde hace más de diez años antes de la firma del Convenio o que la usaban de buena fe antes de la firma. Al mismo tiempo, se aceptó por primera vez la propuesta de la CE de negociar un futuro sistema de registro, pero sólo en el ámbito de las denominaciones de vino. A final de cuentas, el *Dunkel Draft* se hizo, después de pequeños cambios, la versión final del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶³⁴ *Vid supra* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/73 nota al pie n° 84.

⁶³⁵ La Ronda de Uruguay de Negociaciones Multilaterales de Comercio comenzó en 1986; en 1990, las propuestas del Acuerdo sobre los ADPIC fueron presentadas por varios países. El director del GATT Arthur Dunkel combinó estas ofertas y los resultados de los varios equipos de negociación en un preacuerdo el cual fue presentado el 20 de Diciembre de 1991 (draft Final act embodying the results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations, agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods (annex III), GATT doc. MTN.TNC/W/FA; aquí lo referimos como Dunkel Draft. Sólo unos pocos cambios en los Derechos de Propiedad Intelectual fueron hechos sobre el Dunkel Draft antes de ser adoptado como el Acuerdo sobre los ADPIC. (*Vid.* documento OMC MTN/FA II-A1C).

VI.3. Definición de las Indicaciones Geográficas. Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC

Señala el artículo 22.1 que “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 fundamentalmente a su origen geográfico.”⁶³⁶ Así define el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC a las indicaciones geográficas susceptibles de protección en el marco del Acuerdo, adoptando casi literalmente las correspondientes propuestas de la CE⁶³⁷. Por su parte, los EEUU había propuesto para el Acuerdo sobre los ADPIC una definición que carecía de una descripción de lo que se pretendía proteger⁶³⁸.

De la definición del Acuerdo sobre los ADPIC cabe resaltar, la adopción del término “Indicaciones geográficas” como término único, tomando en consideración que una de las mayores dificultades para la protección internacional de las “Indicaciones geográficas” ha sido siempre la diversidad de términos⁶³⁹ (indicaciones de procedencia,

⁶³⁶ Vid. Doc. WIPO /GEO/SFO/03/1, de 12 de junio de 2003, p. 3, en el cual se establece: “This definition is apparently based on the definition of appellation of origin in Article 2 of the Lisbon Agreement. However, it deviates from Article 2 of the Lisbon Agreement in some respects. Article 21.1 of the TRIPS Agreement defines geographical indications as “indications which identify a good [...]”, whereas Article 2 of the Lisbon Agreement defines appellations of origin as “the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product [...]”. Signs other than geographical names, for example a non-geographical name or an emblem, would not be covered by Article 2 of the Lisbon Agreement. However, they would fall into the category of signs that could constitute geographical indications under the TRIPS Agreement. Furthermore, the Lisbon Agreement requires that the quality and the characteristics of the product in question be due exclusively, or essentially, to the geographical environment, including natural and human factors. The TRIPS Agreement covers goods which have a given quality, reputation or other characteristic that is essentially attributable to their geographical origin. It is generally understood that goods which have “merely” a certain reputation, but not a specific quality being due to their place of origin, are not covered by the definition of appellation of origin as provided by the Lisbon Agreement”.

⁶³⁷ Vid. Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de marzo de 1990, artículo 19.

⁶³⁸ El Artículo 18, Parte II, del borrador presentado por los Estados Unidos, señala: “Las partes contratantes protegerán las indicaciones geográficas que certifiquen el origen regional previendo su registro como marcas de certificación o colectivas”. Vid. Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/70.

⁶³⁹ Vid. *supra* nº II.1. No obstante ello, cabe destacar que para los propósitos de las discusiones de la reforma propuesta en abril de 2001 por el Consejo de los ADPIC, la secretaria de la OMC adoptó el término “Indicaciones geográficas de origen”, “para señalar las diversas expresiones usadas por los miembros de la OMC para proteger el origen geográfico de productos”. Vid. Documento de la Secretaria de la OMC, IP/C/W/253, de 4 de abril del 2001, sobre “Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo. Resumen de las respuestas a la lista

denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etc.), y la falta de una definición clara. Ni el CUP ni el Arreglo de Madrid contienen una provisión similar. El Arreglo de Lisboa alcanzó a señalar que por denominación de origen se entendía, en el sentido del 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”. Esta definición es más aproximada a lo que presenta el Acuerdo sobre los ADPIC⁶⁴⁰.

Otro aspecto a resaltar, es que la definición tiene un alcance limitado “A los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo”, lo cual significa que el Acuerdo sobre los ADPIC no altera los compromisos que sobre esta materia hayan adquirido los Miembros a través de otros Tratados⁶⁴¹, antes al contrario, los Miembros han de dar cumplimiento a la previsiones establecidas en los artículos 1 al 12 del CUP y a las relativas a la materia acopiadas en los Arreglos de Madrid y de Lisboa, respectivamente⁶⁴². El Acuerdo sobre los ADPIC no especifica los medios legales de protección de las indicaciones geográficas, este aspecto se deja a voluntad de los Estados Miembros.

VI.3.1. Sin delimitaciones para productos específicos

Llama la atención que no existan delimitaciones para productos específicos que limiten el ámbito de aplicación del Acuerdo, como *ad. ex.* existe en el Reglamento CE nº 510/2006, cuya aplicación está delimitada a determinados productos⁶⁴³; por el contrario, se entiende que el Acuerdo sobre los ADPIC comprende todo tipo de mercancía. No

recapitulativa de preguntas”. *Vid* Lista recapitulativa de las preguntas en Documento OMC, IP/C/13 Add.1”.

⁶⁴⁰ *Vid.* Casado, A. “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 191, quien al respecto señala: “...(omissis) los autores del Acuerdo TRIP’s adoptan una definición de indicación geográfica que se aproxima con determinadas modificaciones al concepto consagrado en el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa...(omissis)”.

⁶⁴¹ *Vid.* artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)”.

⁶⁴² *Vid supra* p. IV.3.

⁶⁴³ *Vid.* artículo 1 del Reglamento (CE) 510/2006.

obstante, son susceptibles de protección sólo indicaciones geográficas para mercancías (bienes), y no comprende -como propusieron Suiza y los Estados Unidos⁶⁴⁴ - indicaciones geográficas para servicios, como *ad. ex.*, en los ámbitos del turismo, seguros o bancos. Es de destacar que con ello, la figura de la Indicación geográfica se concibe como una figura neutra, apta para designar tanto productos alimenticios como productos no alimenticios, *ad. ex.*, cerámica, porcelanas, tapices, mármoles, bordados, etc.⁶⁴⁵.

VI.3.2. La exigida relación entre las características de la mercancía y la procedencia

Un aspecto interesante de esta definición es que se encuentra orientada bajo el concepto de la protección de las denominaciones de origen y exige un nexo entre la mercancía y su lugar de procedencia, es decir, se requiere que la indicación geográfica, esto es, el nombre, identifique un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio⁶⁴⁶. Por ello, según los términos del Acuerdo sobre los ADPIC, una indicación geográfica para ser protegida tiene que ser una indicación (un nombre), pero no necesariamente el nombre de un lugar geográfico en la tierra. Así, *ad.*

⁶⁴⁴ *Vid.* Documentos OMC, MTN.GNG/NG11/W/70, Propuesta de los EEUU, hecha de acuerdo con la ley de los Estados Unidos sobre marcas certificadas, no contiene tal restricción, y OMC MTN.GNG/NG11/W/73 propuesta presentada por Suiza, en su artículo 220.4), que establece la protección para los servicios en forma explícita.

⁶⁴⁵ *Vid.* sobre la protección de las piedras ornamentales gallegas a Botana, M., y Gargallo, M. “Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen”, ADI, XIV, 1991-92, Marcial Pons, p. 207 y ss.

⁶⁴⁶ *Vid.* Botana, M. “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual”, ADI XVI, 1994-95, p. 133, para quien: “Para el Acuerdo sobre los ADPIC una indicación pertenece en el sentido técnico jurídico a la categoría de “Indicación Geográfica”, sólo si la misma cumple la función de identificar a un producto como del territorio de un Miembro; en consecuencia, las situaciones en las que se contemple la mera aptitud de una indicación para identificar *in posterum* productos originarios de ese territorio, se mantiene fuera de las previsiones del Acuerdo, y su eventual protección habrá de discurrir por cauces no contemplados por éste”.

ex., “Basmati” se toma por ser una indicación para el arroz que viene del subcontinente indio, aunque este no es el nombre de un lugar como tal⁶⁴⁷.

El Acuerdo sobre los ADPIC no cubre todos los tipos de indicaciones geográficas, solamente se refiere a los productos que han adquirido una cierta característica que es atribuible esencialmente (“imputable fundamentalmente”) a su origen geográfico. Tales características pueden ser intrínsecas de los bienes, tales como la calidad, o extrínsecos a ellos, tal como la reputación⁶⁴⁸. Asimismo, tiene que existir una relación verificable entre la procedencia geográfica y una determinada calidad, la reputación u otra característica de la mercancía⁶⁴⁹. La definición es en gran parte idéntica a la definición del correspondiente término “indicaciones geográficas” contemplado en el artículo 2.1.b) del Reglamento CE nº 510/2006. Pero el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es más estricto en tanto que exige que determinada calidad, la reputación u otra característica sea imputable “*essentially*” (fundamentalmente) al origen geográfico de la mercancía. En consecuencia, para determinar la susceptibilidad de protección de una indicación geográfica, las respectivas exigencias de este nexo serán decisivas.

Del modo en que ha quedado apuntado, el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC protege sólo productos de los cuales puede ser demostrada una relación entre su calidad, reputación u otra característica y su origen geográfico. Sin embargo, al igual que en el Arreglo de Lisboa, no se ofrece ningún examen para determinar que es “imputable fundamentalmente” a su origen geográfico⁶⁵⁰. En el Arreglo de Lisboa, la carencia de un estándar para determinar esta situación no es crítico porque la protección se concede solamente a las indicaciones que son “protegidas como tales” en sus países de origen y que además están “registradas en la Oficina Internacional”⁶⁵¹. De tal manera que, para

⁶⁴⁷ Vid. Blakeney, M. “Geographical Indications and TRIPS”, Occasional paper 8, Quaker United Nations Office, p. 11, en <http://www.qmipri.org/publications.html>. “Basmati” es una variedad de grano largo de arroz de las provincias de Punjab de la India y de Paquistán.

⁶⁴⁸ Vid. Pires de Carvalho, N. The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. Kluwer Law International, 2006, p. 369.

⁶⁴⁹ El modelo de las indicaciones de procedencia sin nexo de calidad, favorecido por la mayoría de los Estados que habían entregado propuestas, con excepción de la CE, no se adoptó.

⁶⁵⁰ Vid. Meltzer, E. “TRIPs and trademarks, or –GATT got your Tongue?”, *TMR*, 83, p. 31, 1994.

⁶⁵¹ Vid. artículo 1.2 del Arreglo de Lisboa que señala: “Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en

asegurar la protección de un nombre geográfico extranjero, los países Miembros del Arreglo de Lisboa tienen por lo tanto que determinar que el mismo satisface ambos criterios. En caso contrario existe la posibilidad de declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, dentro de un año del recibo de la notificación del registro⁶⁵². Por el contrario, en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna de las disposiciones faculta a los Estados miembros para afirmar que la indicación geográfica carece del nexo requerido⁶⁵³.

VI.3.2.1. El término “reputación”.

El Acuerdo sobre los ADPIC también brinda protección a un producto cuando su reputación sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. En este sentido, amplía el concepto de denominación de origen contenido en el Arreglo de Lisboa, para proteger las mercancías cuya reputación proviene simplemente de su lugar de origen sin poseer una calidad dada u otras características que sean debidas a ese lugar⁶⁵⁴. Siendo ello así, un aspecto principal, en el marco de la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, para la cuestión de la susceptibilidad de protección de las llamadas indicaciones de procedencia sencillas, es decir, neutras en cuanto a la calidad, es el término “reputación”. Su interpretación es decisiva para determinar el alcance del sistema de protección del Acuerdo sobre los ADPIC⁶⁵⁵.

la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional » o la « Oficina ») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Organización »).

⁶⁵² *Vid.* 5. 3) del Arreglo de Lisboa, que señala: “Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede”.

⁶⁵³ *Vid.* Conrad, A. “The protection of geographical...”, *ob. cit.*, p. 13.

⁶⁵⁴ *Vid.* Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 11

⁶⁵⁵ La vía más lógica sería recurrir a la interpretación autónoma, de acuerdo con las disposiciones del artículo 31 y siguientes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido hay que considerar primero el texto literal de la disposición en su contexto sistemático. Sin embargo, por falta de documentos o convenios anexos o posteriores sobre la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC, o una práctica en la aplicación, no se puede recurrir a esos recursos de interpretación primarios del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. *Vid.* artículo 31

La sola expresión literal “reputación” de la disposición no presta una gran ayuda. No se puede decir cuál es el límite para la aceptación de la reputación dado que no existe una práctica lingüística internacional uniforme, aunque comúnmente “reputación” se traduce en fama, buen nombre, prestigio y valor comercial⁶⁵⁶. Sin embargo, siguiendo de manera paralela la argumentación de la amplia opinión acerca del artículo 2.1.b) del Reglamento CE nº 510/2006, se podría defender la posición de que toda indicación geográfica si se percibe como tal, esto es, si evoca en el consumidor una “asociación bienes-lugar” (asociación de procedencia), al contrario que las denominaciones de fantasía o de género, contiene *per se* una reputación⁶⁵⁷. En este sentido, es conocido que los consumidores asocian una valoración, incluso con una indicación geográfica desconocida, a raíz del sólo hecho de ser mencionada con fines publicitarios⁶⁵⁸. Esta valoración que es evocada de manera automática por la “asociación bienes-lugar”, (asociación con la procedencia) también “es imputable fundamentalmente a su origen geográfico”. En este sentido, cualquier indicación geográfica, incluso una neutra en cuanto a la calidad, sería susceptible de protección si es que se percibe como referencia a una procedencia geográfica⁶⁵⁹.

No obstante ello, contra una interpretación amplia del texto se puede proponer – pero sólo de manera superficial – un argumento sistemático: Si se atribuyera “reputación” a

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que señala: “Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.

⁶⁵⁶ *Vid.* Gervais, D., *ob. cit.*, p. 298, quien al respecto señala: “Reputation is the result of years of work in association with a product that has created a mental link between that product and its geographical origin”

⁶⁵⁷ *Vid.* Maroño, M^a del Mar, La protección jurídica de las denominaciones de origen...”, *ob. cit.*, p. 228-229.

⁶⁵⁸ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 129.

⁶⁵⁹ *Vid.* STJCE de 10 de Noviembre de 1992, Asunto C-3/91, Exportur SA contra Lor sa y Confiserie du Tech (Decisión Turrón), *cit. supra*.

cada indicación geográfica, por el sólo hecho de ser percibida como tal, y no como mera indicación de fantasía o de género, es decir, por evocar una asociación de procedencia, entonces cualquier indicación geográfica sería susceptible de protección. Con ello las condiciones adicionales para designar un término como “indicación geográfica” no tendrían razón de ser. Hacer depender a la “indicación geográfica” de un nexo tan accesible sería superfluo, y en consecuencia, la protección ya no tendría un contenido propio. Ahora bien, partiendo del hecho de que la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC está instituida sobre el concepto de las denominaciones de origen, se puede señalar que, en el marco del concepto de las denominaciones de origen, la simple designación del término “indicación geográfica” no implica que no se trate de una denominación de fantasía o de género. Durante la fijación de las condiciones necesarias para la protección, se puede establecer una delimitación para obtener una protección tan baja que se conforme con una simple asociación de procedencia. Ciertamente esta valoración contradice la idea original del concepto de las denominaciones de origen de crear una protección jurídica especial para indicaciones geográficas de una particular calidad, pero no por ello es improbable.

Sin embargo, en vista de que no es posible alcanzar una interpretación inequívoca del término “reputación”, se puede recurrir, conforme al artículo 32.a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al recurso de interpretación complementaria de los trabajos preparativos, es decir, a las negociaciones contractuales⁶⁶⁰. Teniendo presente la génesis de la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se puede llegar a una interpretación del término “reputación”, que delimite el ámbito de protección. De esta forma se aprecia que en la propuesta de la CE -cuya postura fue adoptada en gran parte- no se incluían todas las indicaciones geográficas, sólo comprendía aquellas indicaciones geográficas cuyas características eran imputables a su origen geográfico⁶⁶¹. Para la CE sólo semejantes indicaciones merecían protección dado

⁶⁶⁰ *Vid.* artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del Tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

⁶⁶¹ Discusiones sobre la protección de las indicaciones geográficas en la Ronda Uruguay fueron provocadas por la propuesta inicial de la Comunidad Europea sobre las pautas y objetivos del Acuerdo.

que sólo ellas son el resultado de importantes inversiones financieras de parte de los productores durante un largo período. De esta forma, la CE daba mayor importancia a un particular “nexo objetivo” que no todas las indicaciones geográficas pueden cumplir *per se*. El argumento parte de la base de que si se quieren proteger las inversiones de los productores, que tienen que consistir al menos en un esfuerzo publicitario, el término “reputación” no puede ser tan accesible sino que requiere cierto aprecio de parte de los consumidores, comparable aproximadamente con las indicaciones de procedencia calificadas. Esta lectura estricta se puede confirmar también con la postura adoptada por Suiza⁶⁶², en efecto, en su propuesta se preveía tanto la expresión “geographical indication” como un término amplio, sin nexo de calidad, así como el término “appellation of origin”, entendido como una “qualified geographical indication”⁶⁶³. El primero fue el que se adoptó en el Acuerdo sobre los ADPIC, acercándose más a la propuesta Suiza que a la propuesta presentada por la CE⁶⁶⁴.

De todas maneras, la protección depende de la existencia de ciertas “características” las cuales son esencialmente atribuidas al origen geográfico de los bienes, y aun cuando muchas indicaciones geográficas son conocidas y reputadas, la protección es conferida aunque ellas no puedan ser conocidas o reputadas en otros países. La existencia de la característica es un criterio objetivo y no importa si los consumidores en otras regiones o ciudades no conocen sobre ella⁶⁶⁵. Quizá sobre este aspecto se pueda concluir que la interpretación del término “reputación”, debe hacerse tomando en consideración que no

Vid. Documento GATT MTN.GNG/NG11/W/26 de 7 de julio de 1988 y Documento MTN.GNG/NG11/16, de 4 de diciembre de 1989, el cual en el párrafo 53, señala: “El representante de las Comunidades Europeas, explicando con más detalle la propuesta de su delegación, dijo que en ella se proponía una definición restrictiva que no incluía todas las indicaciones geográficas sino sólo aquellas en que una característica de un producto era atribuible a su origen geográfico. Esas indicaciones merecían una especial protección ya que reflejaban el resultado de unas inversiones importantes, financieras y de otro tipo, hechas por los productores durante un largo período de tiempo”.

⁶⁶² *Vid.* Doc. OMC MTN.GNG/NG11/W/73, *cit supra*.

⁶⁶³ *Vid.* Gervais, D. “The TRIPS Agreement...”, *ob. cit.*, p. 297.

⁶⁶⁴ *Vid. idem*, quien señala: “Under the EU system, the definition of “designation of origin” does resemble that of the Swiss proposal, but adds that “the production, processing and preparation” must have taken place in the defined geographical area, while the definition of “geographical designation” says “production and/or processing and/or preparation”. Article 22 of the TRIPS Agreement does not contain an explicit reference to those three factors and seems closer to the concepts contained in Swiss proposal”.

⁶⁶⁵ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 369

se exigirá la intensidad del aprecio necesario que se exige para distinguir a una indicación de procedencia calificada, sin embargo, tampoco será susceptible de protección una indicación de procedencia sencilla, neutra en cuanto a la calidad. No obstante, sobre este aspecto cabe destacar la posición sostenida por el TJCE en la decisión “Turrón” según la cual simples indicaciones de procedencia geográfica neutras en cuanto a la calidad pueden gozar de un alto aprecio⁶⁶⁶.

VI.3.2.2. Evaluación del nexo entre la mercancía y la procedencia geográfica.

Una de las mayores dificultades en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, reside probablemente en el examen, evaluación y adjudicación del nexo entre la mercancía y la procedencia geográfica. Aún no hay experiencias internacionales con el examen de ese nexo. En todo caso, el examen pertenece al ámbito de responsabilidad de los Tribunales y de las autoridades del país de protección correspondiente, puesto que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC sigue funcionando el principio de la territorialidad⁶⁶⁷ o del país de protección (país de importación)⁶⁶⁸. Como quedará advertido más adelante, el Artículo 24.9 del Acuerdo

⁶⁶⁶ Vid. STJCE de 10 de Noviembre de 1992, Asunto C-3/91, Exportur SA contra LOR sa y Confiserie du Tech, en la cual se señaló: “27...*(omissis)* La Comisión precisa que cuando el producto no debe un sabor especial a la región de producción, un etiquetado en el que se mencione el lugar de origen o de procedencia real del producto, con arreglo al párrafo séptimo del artículo 3 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162) bastaría para proteger al consumidor contra el riesgo de error. 28. La postura mantenida por la Comisión, que se adhiere a la defendida por las sociedades LOR y Confiserie du Tech, debe desestimarse. Tal postura llevaría, efectivamente, a privar de toda protección a las denominaciones geográficas que se utilizan para productos de los que no puede demostrarse que deban un sabor especial a la región de producción y que no han sido producidos según prescripciones de calidad y normas de fabricación fijadas por un acto de la autoridad pública, denominaciones comúnmente llamadas indicaciones de procedencia. No obstante, estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir para los productores, establecidos en los lugares que dichas indicaciones designan, un medio esencial de atraerse una clientela. Por tanto, deben estar protegidas”. (subrayado nuestro)

⁶⁶⁷ El principio de territorialidad, aunque no esté expresamente recogido por los tratados internacionales (CUP y Acuerdo sobre los ADPIC) se deriva –por lo que respecta a los estados miembros- del principio de trato nacional que éstos imponen (artículos 2 del CUP y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Vid. al respecto Otero García, C. , “Territorialidad y estado de origen en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas”, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, 2009, pp. 70-71.

⁶⁶⁸ La intención positiva de la CE en el artículo 20.2 de su propuesta del 29 de marzo 1990, de introducir el principio del país de origen para las indicaciones geográficas por medio de la figura de la adopción

sobre los ADPIC⁶⁶⁹ no lleva a ninguna otra conclusión en este sentido. Con ello, la interpretación del país de protección correspondiente también es determinante para la pregunta de si, *ad. ex.*, una indicación geográfica extranjera cumple el criterio de la “reputación”.

En los marcos de las observaciones anteriores, la posibilidad de formación de una práctica de interpretación uniforme en todos los países miembros quedaría excluida debido a los distintos niveles de protección nacional, esta afirmación se refuerza si a ello se suma la falta de una instancia de interpretación supranacional obligatoria para la práctica habitual, que sea comparable al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), quien conoce de las cuestiones prejudiciales en relación con la aplicación del Reglamento CE nº 510/2006. Aunado a ello se ha de señalar que las disposiciones de transparencia del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC tampoco pueden cumplir esa tarea de manera amplia. El mecanismo para resolución de conflictos del Acuerdo sobre los ADPIC previsto en el artículo 64 no sirve para la aplicación habitual o para problemas de difícil interpretación. Su uso sólo está previsto y es oportuno para rechazos de protección general por un Estado miembro. De la misma manera, en el Acuerdo sobre los ADPIC se echa de menos un procedimiento de examen para la constatación del nexo cualitativo. Aun cuando en el Arreglo de Lisboa tampoco existe semejante modelo de examen, su ausencia es menos crítica, dado que la protección es otorgada a todas las denominaciones de origen protegidas en su país de origen como tales y llevadas al registro internacional⁶⁷⁰. Por el contrario, en el Acuerdo sobre los ADPIC mientras falte un sistema de registro internacional, la capacidad de protección de una indicación geográfica no será precisa, sino que tendrá que ser juzgada siempre de nuevo por el país de protección correspondiente.

del derecho de protección, no se pudo imponer en las negociaciones diplomáticas. *Vid* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68, que en su artículo 20.2) señala: “2) Cuando proceda, se otorgará protección a las denominaciones de origen, en particular para los productos vitivinícolas, en la medida en que se conceda en el país de origen”. (subrayado nuestro).

⁶⁶⁹ *Vid.* Artículo 24.9 de Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país”.

⁶⁷⁰ *Vid* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 32

En el marco de la interpretación de la definición del Acuerdo sobre los ADPIC y a fin de evaluar la capacidad de protección de las indicaciones geográficas, sería conveniente orientarse en la práctica, en los criterios que ha sostenido la Comisión de la CE en relación con el Reglamento CE nº 510/2006. A favor de ello se puede argumentar que las definiciones establecidas en ambos cuerpos legislativos son casi idénticas – con excepción del requisito de la atribución “fundamental” al origen geográfico – y además, que la posición que finalmente se adoptó en el Acuerdo sobre los ADPIC, fue la definición propuesta por la CE. A esto hay que oponer que ambos textos legales estén ubicados en contextos diferentes. El Reglamento CE nº 510/2006 se encuentra en el contexto de la armonización europea y de la unificación jurídica, en el marco de leyes y tradiciones jurídicas comparables – con excepción de Gran Bretaña –agrupando un número de Estados con un gran interés en un alto estándar de protección para denominaciones geográficas, entre ellos, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia, España, etc. Mientras que, el Acuerdo sobre los ADPIC emerge como un Anexo del Acuerdo de Marrakech por el cual se crea la OMC⁶⁷¹, es decir, surge en un ámbito internacional en el cual los diferentes países miembros tienen leyes y tradiciones jurídicas muy diversas, y además en relación con la protección de las indicaciones geográficas, en su mayoría, tienen una actitud más bien reservada ante un alto estándar de protección. Del mismo modo, contra la transferibilidad de los criterios de interpretación se pueden anteponer los diferentes objetivos de política legislativa perseguidos por ambos instrumentos legislativos. Así, la Comisión de la CE debe tener presente, en el marco del objetivo agro-político, una unificación a un alto nivel de protección, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC sólo persigue introducir una protección mínima a nivel internacional. Con el fin de alcanzar este objetivo, las políticas de la Comisión deben sobre todo contribuir a la diversificación, aseguramiento y aumento de la calidad de la producción agrícola de la CE. Este enfoque político legislativo orientado hacia la calidad, es claramente inexistente en el Acuerdo sobre los ADPIC⁶⁷².

⁶⁷¹ *Vid. supra* p. nº VI.2.

⁶⁷² No se aprecia en ninguno de los considerandos del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC como orientación política legislativa la protección de la calidad de los bienes. Mientras que en el Cdo (3) del Reglamento nº 510/2006 el legislador comunitario señala: “Además, cada vez más consumidores conceden mayor importancia a la calidad que a la cantidad de la alimentación. Esta búsqueda de

En atención a todas las consideraciones expuestas, la interpretación y aplicación de la Comisión no puede ser determinante para la interpretación autónoma de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante ello, probablemente por razones de practicidad se puede esperar cierta orientación basada en los criterios de la Comisión, al menos por parte de los Tribunales europeos. En aras de un amplio ámbito de aplicación de las disposiciones de protección y por el interés de una mejor protección internacional de las denominaciones geográficas, sería favorable que los requisitos para establecer el “vínculo” (“link”) entre la mercancía y la indicación geográfica fueran lo más bajo posibles⁶⁷³.

VI.3.2.3 La omisión de los “factores naturales y los factores humanos”.

La definición original de la propuesta de la CE del 29 de marzo 1990 contenía el equivalente a la última parte de la definición del artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa: “comprendidos los factores naturales y los factores humanos” (“including natural and human factors”) ⁶⁷⁴. Sin embargo, en el llamado Dunkel Draft, se omitió ese complemento.

Con esta omisión pareciera que el ámbito de protección se delimitara a meros productos agrícolas. La expresión “origen geográfico” como tal, puede referirse únicamente a factores que han sido considerados para determinar si ciertas cualidades del producto son “atribuibles” a un área geográfica, incluyendo circunstancias naturales como suelo, clima, fauna y flora. Esta argumentación puede apoyarse en decisiones judiciales que denegaron protección como denominaciones de origen a famosos productos, tales como Camembert⁶⁷⁵ o Moutarde de Dijon⁶⁷⁶, argumentando que ninguna propiedad o recurso

productos específicos se refleja, entre otras cosas, en una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado”.

⁶⁷³ Knaak, R., *ob. cit.*, p. 129

⁶⁷⁴ *Vid.* artículo 19 del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68. *Vid.* también el modelo de la Ley tipo de la OMPI que contiene una definición de denominaciones de origen que es esencialmente similar a la contenida en el Arreglo de Lisboa; que señala: “El nombre geográfico de un país, región o lugar específico el cual sirve para designar un producto como originario de él, las características o cualidades las cuales son debidas exclusivamente al medio geográfico, incluyendo factores naturales y humanos;...”

⁶⁷⁵ *Vid.* Orléans, January 20, 1926, Gazette du Palais 1926, 1, 595, citada por Conrad, A., *ob. cit.* p. 32

natural de la región explicaba sus características⁶⁷⁷. Asimismo, siguiendo este argumento, fabricantes de productos industriales no serían protegidos aun cuando su producto estuviera “esencialmente” vinculado al patrimonio cultural de una determinada región⁶⁷⁸, sin embargo, en contra de semejante argumentación puede aducirse que el objetivo intencionado del Acuerdo sobre los ADPIC es perseguir una amplia protección mínima, para lo cual la protección debería ser otorgada no sólo a productos agrícolas sino también a productos industriales. Por lo tanto, lo que realmente es relevante es que el producto adquiriera sus características de su “procedencia geográfica”, es decir, de la totalidad de condiciones en el lugar de procedencia⁶⁷⁹. A esas condiciones pertenecen también los “factores humanos” como *ad. ex.*, el “know-how” de una región. Desde el punto de vista sistemático también se podría alegar que no sólo el término de los “factores humanos” se omitió sino también el de los “factores naturales”, sin que se dude de la relevancia de esos últimos. Bajo este enfoque, es probable que después de la existencia de varias décadas de la definición del Arreglo de Lisboa, la mención explícita de los “factores naturales y humanos” fuera percibida sencillamente de redundante.

VI.3.3. La protección de las indicaciones geográficas indirectas.

En contraste con el Reglamento (CE) nº 510/2006, la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC comprende indicaciones geográficas indirectas⁶⁸⁰. Bajo el término de “indicación geográfica” del artículo 22.1 del ADPIC no sólo se entiende el “*nombre* de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un

⁶⁷⁶ *Vid.* Paris, March 19, 1929, Gazette du Palais 1929, 1, 831, citada por Conrad, A., *ob. cit.* p. 32

⁶⁷⁷ *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p 33

⁶⁷⁸ *Vid. idem.* *Vid.* además en relación a la vinculación del acervo cultural de una región con las indicaciones geográficas Chesmond, R. “Protection of privatisation of cultura? The Cultural dimensión of the International IP debate on geographical indications of origin”, EIPR, vol. 29, nº 9, September 2007, pp. 379-388.

⁶⁷⁹ *Ad. ex.*, para la protección de “Sheffield Silver” o “Meissen Porcelain”, el origen de las materias primas en el área continúa siendo el único factor relevante para determinar su protección, y no la tradición y la artesanía que ha sido transmitida por generaciones. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p 33

⁶⁸⁰ Un estudio sobre el término en particular puede consultarse en Beier y Knaak, “The protection of direct and indirect...”, *ob. cit.*, pp. 1-38.

país...” (Como en el artículo 2.1.b) del Reglamento (CE) nº 510/2006), es decir, indicaciones geográficas directas, sino también toda “*indicación* que identifique un producto como originario del territorio de un Miembro...”⁶⁸¹, por tanto en esta categoría se pueden subsumir también las indicaciones geográficas indirectas como, *ad. ex.*, representaciones gráficas o la forma de presentación. Concretamente sobre este aspecto, el Acuerdo sobre los ADPIC es más amplio que el Reglamento CE nº 510/2006 en tanto que protege nombres de países de manera general y no sólo de manera excepcional.

VI.4. El alcance de la protección general, artículo 22 apartados 2 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI.4.1. Protección contra el uso engañoso y desleal, artículo 22. 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El apartado 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que: “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)”. De esta manera, el artículo 22.2 prohíbe cualquier uso que “constituya un acto de la competencia desleal bajo el artículo 10*bis* del Convenio de París”. Además, por mandato expreso del artículo 22.4, el ámbito del artículo 10*bis* se amplía a la indicación geográfica que, aunque literalmente sea cierta en cuanto a un territorio, una región o un lugar en los cuales las mercancías se originen, representa falsamente al público que las mercancías se originan en otro territorio.

⁶⁸¹ La ley modelo de la OMPI define las indicaciones geográficas como “el nombre geográfico de un país”...o “cualquier nombre que no sea de un país, región o lugar específico, si este relaciona un área geográfica usada en conexión con ciertos productos”. El artículo 1 del Arreglo de Madrid también incluye indicaciones geográficas indirectas.

La esencia de la protección general de las indicaciones geográficas es el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC que obliga a los Estados miembros a la protección contra el uso engañoso y desleal en el sentido de artículo 10*bis* Convenio de París⁶⁸². La referencia al derecho contra la competencia desleal, refleja básicamente la propuesta de la CE para el Acuerdo⁶⁸³. Sin embargo, hay que señalar que en el contenido del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se concedió directamente protección contra el engaño, a diferencia de la propuesta de la CE, que la mencionaba simplemente como un caso particular subordinado de la protección contra la competencia desleal⁶⁸⁴. Una posición que defendía una simple protección contra el engaño, para restringir la protección de denominaciones geográficas, sobre todo acerca de las denominaciones genéricas⁶⁸⁵, no se impuso por la insistencia de la CE en aumentar el estándar de protección.

⁶⁸² Esta norma, conjuntamente con el artículo 23, confiere protección a las indicaciones geográficas hacia el futuro. *Vid.* Casado, A., “La protección...”, *ob. cit.*, p. 193.

⁶⁸³ *Vid.* artículo 20.1) del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68 que señala: “1) Las indicaciones geográficas estarán protegidas contra cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal, incluido el uso que sea susceptible de inducir al público a error en cuanto al verdadero origen del producto”.

⁶⁸⁴ *Vid. idem*, supuestos específicos del artículo 20.1. del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68, que señala: “...En particular, se considerará que constituye un uso de esa índole:

- toda utilización directa o indirecta en el comercio respecto de productos que no provengan del lugar indicado o evocado por la indicación geográfica de que se trate;
- toda usurpación, imitación o evocación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación o designación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "estilo", "imitación" o similares;
- el uso en la designación o presentación del producto de cualquier medio que pueda sugerir la existencia de un vínculo entre el producto y cualquier zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen.” No obstante ello, esta reorganización en la redacción no significa ningún cambio significativo del alcance de la protección en la práctica.

⁶⁸⁵ Postura defendida sobre todo por parte de los Estados Unidos, *vid.* Artículo 19 de Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/70, que establecía: “Las partes contratantes otorgarán protección a las denominaciones de origen no genéricas para el vino prohibiendo su uso cuando tal utilización induzca al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del vino”. Al respecto *vid.* Conrad, A. *ob. cit.*, p. 34.

VI.4.1.1. La prohibición de engaño, artículo 22.2 letra a) del Acuerdo sobre los ADPIC: Protección al consumidor⁶⁸⁶.

El artículo 22.2) es relativamente amplio⁶⁸⁷ y deja un extenso espacio a los diferentes países para aplicar sus conceptos nacionales a fin de cumplir con las disposiciones. La prohibición de engaño surge del artículo 20.1 de la propuesta de la CE de 1990⁶⁸⁸. El contenido de la propuesta es en cuanto a su amplitud comparable con el Arreglo de Madrid. En efecto, según los artículos 1.1 y 3*bis* del Arreglo de Madrid⁶⁸⁹, la protección comprende todo tipo de uso directo e indirecto de las indicaciones geográficas, incluso si sólo se sugiere una indicación geográfica al consumidor. Para afirmar el engaño simplemente hace falta un peligro de engaño, es decir, la aptitud para el engaño.

Ahora bien, la propuesta de la CE definía como potencialmente engañoso cualquier uso de las indicaciones geográficas en productos que no fueran de la procedencia indicada al igual que el uso con menciones rectificantes y deslocalizantes. Sobre este aspecto parece necesario señalar, en el sentido del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que desde las experiencias con el Convenio de París y el Arreglo de Madrid, el término “engaño” ya tiene un significado internacional corriente. Ese significado requiere, por un lado, la llamada “asociación bienes-lugar”, es decir una asociación de procedencia, y por el otro, un peligro de engaño real. En igual

⁶⁸⁶ Esta norma conjuntamente con los artículos 22.3 y 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere tutela al interés del público de los consumidores. *Vid.* Casado, A., “La protección...”, *ob. cit.*, p. 194.

⁶⁸⁷ A esta conclusión parece obligado llegar al comprobar que carece del alto nivel de la “infracción por dilución” acordada para las Indicaciones geográficas del vino y las bebidas espirituosas, basada exclusivamente en una lesión de la reputación. Sobre este aspecto, *vid.* Evans, G. y Blakeney, M., “The protection of geographical indication...”, *ob. cit.*, p. 581, quienes sostienen: “The scope of exclusivity granted GIs for wines and spirits approximates dilution-style protection for trademarks. It is therefore *prima facie* an infringement of a GI to use it for any similar product, or other product or service, if the use is likely to result in an appropriation of the reputation of the GI or in the weakening of its reputation”.

⁶⁸⁸ Esta propuesta intentaba proteger a las indicaciones geográficas contra cualquier acto que engañara al público sobre el verdadero lugar de origen de los productos, prohibiendo entre otras cosas “el uso que sea susceptible de inducir al público a error en cuanto al verdadero origen del producto. En particular, se considerará que constituye un uso de esa índole, toda utilización directa o indirecta en el comercio respecto de productos que no provengan del lugar indicado o evocado por la indicación geográfica de que se trate; toda usurpación, imitación o evocación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación o designación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “estilo”, “imitación” o similares...” *Vid. supra* nota al pie nº 620.

⁶⁸⁹ *Vid supra* IV.3.2 y IV.3.4.

forma, hay que destacar que el uso de la indicación geográfica con menciones deslocalizantes, tampoco se puede designar de “uso engañoso” a nivel internacional.

Una extensión del estado de las cosas a engaños “ficticios” como la planteada en la propuesta de la CE, y con ello un cambio del significado del término en el derecho internacional, debía haber sido estipulado explícitamente. Si bien es cierto que el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC reglamenta de manera explícita las modalidades en cuestión en la prohibición absoluta de uso para mercancía de procedencia distinta y con menciones, hay que destacar que esta regulación sólo quiere ofrecer una *protección adicional* para indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas, a causa de su dignidad. Las negociaciones en las cuales esas modalidades justamente no se consideraron “uso engañoso” contradicen a la propuesta de la CE. El resultado no comprende ninguna obligación de los Estados miembros a conceder una protección contra un potencial engaño (independiente de un engaño real contra cualquier uso de una indicación geográfica) que no corresponde al lugar de procedencia de la mercancía, igual que contra un uso con menciones deslocalizantes.

El artículo 22.2.a) no confiere un derecho positivo, esto es, no está dirigido a permitir el uso de la indicación geográfica por su titular, sino a evitar el uso por los terceros (derecho negativo), siempre que ese uso engañe a los consumidores. Esto es así porque la protección conferida por el Acuerdo sobre los ADPIC no se deriva de un sistema de registro o certificación (como es generalmente en el caso de las marcas) por lo que no es menester señalar los derechos conferidos al titular, derivados de la inscripción de la indicación geográfica⁶⁹⁰.

Hecha la aclaratoria precedente, decir que de acuerdo con el artículo 22.2 a), son dos los requisitos que deben ser satisfechos para alegar una infracción: primero, la existencia de una representación o carácter sobre la mercancía que debe sugerir un origen, es decir, que debe ser geográficamente descriptiva, que permita una “asociación bienes-lugar”; y

⁶⁹⁰ *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 201, quien además al respecto acota lo siguiente: “La protección así conferida en virtud de la cláusula negativa establecida en el artículo 22.2.A-ADPIC es débil y difícil de implementar, puesto que contrariamente a lo dispuesto en el art. 23 A-ADPIC en materia de protección de indicaciones geográficas de vinos y licores, es necesario demostrar el engaño del consumidor”.

en segundo lugar, esa sugerencia debe ser falsa o engañosa⁶⁹¹. El primero de los requisitos, trae consigo, la cuestión de los términos que se han convertido en genéricos y de las indicaciones de origen indirectas y el uso de símbolos. El problema de los términos genéricos, radica en que la indicación geográfica ya no sugiere que el producto se originó en una región particular, lo que significa que la designación geográfica es identificada más con un tipo de producto que con un área geográfica⁶⁹², lo cual es atendido como una de las excepciones en el artículo 24(6), y será tratado posteriormente⁶⁹³.

El otro problema, como se ha señalado, es el de las indicaciones de origen indirectas y el uso de símbolos o representaciones en lugar de nombres geográficos. De esta manera, las formas de presentación de un producto, pueden llegar a ser tan indicativas para los usuarios como un nombre en el producto⁶⁹⁴. Al respecto, y como ya se apuntó, el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC alberga una amplia definición de indicaciones geográficas que incluye tanto las indicaciones directas como las indirectas⁶⁹⁵. En la formulación del artículo 22.2.a), esta protección se refuerza al señalar “a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o en la presentación del producto...”, lo que claramente sugiere que cualquier presentación, signo, o diseño

⁶⁹¹ *Vid.* Casado, A. “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 194; Cortés, J., *ob. cit.*, p. 201.

⁶⁹² *Vid.* artículo 3.1 del Reglamento (CE) n° 510/2006 que señala: “A 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 haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad”.

⁶⁹³ *Vid. infra* n° VI.8

⁶⁹⁴ *Ad. ex.*, la palabra “Bordeaux” sobre una botella, claramente indica el origen del vino. Otras vinerías, sin embargo, pueden elegir una forma distintiva en su botella que sugiere al consumidor que el producto es originario. Uno de los ejemplos que fue más luchado en Europa es la “Bocksbeutel” de Alemania, un vino que era vendido en una botella específica. En Alemania, la forma de esa botella está reservada para la región de Franconia y unas pocas villas en Baden. Cuando botellas similares fueron importadas, los Tribunales alemanes otorgaron un mandamiento judicial (injunction) porque el 47% de los consumidores encuestados presumían que el vino en tal botella sería sólo de origen alemán. El TJCE reversó los motivos del mandamiento judicial (injunction) porque era contraria a los artículos 30 y 36 del TCE, así como que los productores italianos habían usado la botella en buena fe por una considerable cantidad de tiempo. *Vid.* STJCE, de 13 de marzo de 1984, Asunto 16/83 “Prantl”, Rec. 1984, p. 1299, citada por Conrad, A., *ob. cit.*, p. 35.

⁶⁹⁵ *Vid supra* p. VI.3.3.

puede ser incluido, mientras una asociación bienes-lugar pueda ser demostrada⁶⁹⁶. Por consiguiente, los símbolos que representan una señal o una localización geográfica se prohíben, si dan lugar a una asociación errónea con un lugar⁶⁹⁷.

VI.4.1.2. La incorporación y extensión del artículo 10bis del Convenio de París: artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC

La técnica de la incorporación por remisión extiende el contenido y la cláusula general del artículo 10bis del Convenio de París al ámbito de las indicaciones geográficas, lo que hasta ahora, dentro del Convenio de París, siempre había fracasado en las Conferencias de revisión⁶⁹⁸. La disposición era parte de la propuesta de la CE⁶⁹⁹ y fue acogida posteriormente en el Dunkel-Draft⁷⁰⁰. La propuesta de la CE estaba dirigida a prevenir cualquier uso que constituyera competencia desleal, aunque no hacía referencia expresa al artículo 10bis del Convenio de París. En comparación con la propuesta de la CE, la referencia dentro del Acuerdo sobre los ADPIC trae un cierto aumento de la

⁶⁹⁶ En las palabras del artículo 22(1) del ADPIC: “indicaciones geográficas son las que identifiquen un bien como originario del territorio de un miembro...” *Vid.* Casado, A. “La protección de las indicaciones geográficas...”, *ob. cit.*, p. 194, quien afirma, en atención al artículo 22.2(a) del ADPIC lo siguiente: “En mi criterio, el tenor literal de esta norma permite incluir en la misma los supuestos de designación indirecta del origen geográfico, de tal suerte que la utilización de cualquier medio directo o indirecto, que sugiera un origen geográfico engañoso debe quedar cubierto por el art. 22.2 (a)”. Comparten este criterio Gervais, D., *The TRIPS Agreement...*, *ob. cit.*, p. 299, quien haciendo referencia al artículo 22.1 y 22.2.a), en la nota a pie de página nº 396 señala: “It would seem that the reference to “any means in designation or presentation”, combined with the open-ended mention of “indication which identify a good” (regardless of the means) would cover such indirect indications”, y Cortés, J., *ob. cit.*, p. 201.

⁶⁹⁷ Así, por ejemplo, el uso de símbolos tales como la torre Eiffel o la Estatua de la Libertad para deducir una asociación con Francia o los EE.UU., o el uso de una lengua o de una escritura para evocar una connotación errónea del origen caerían dentro de esta prohibición. *Vid.* Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 11. Asimismo, hay que tener en consideración que mientras la percepción del público en el país de uso es el criterio determinativo para alegar violación, no todos los nombres de fantasía o arbitrarios usados de nombres geográficos (tales como “Atlántico” para revistas o “Polo Norte” para cigarrillos) están prohibidos. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 35.

⁶⁹⁸ En la Conferencia de Revisión del CUP en 1958 fue rechazada la inclusión de la protección del origen geográfico en el artículo 10bis.

⁶⁹⁹ *Vid.* artículo 20.1) del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68.

⁷⁰⁰ *Vid.* Artículo 22.2. del Dunkel Draft que lo establecía en los siguientes términos: “In respect of geographical indications, PARTIES shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967)”.

seguridad jurídica⁷⁰¹ y un manejo más fácil, puesto que el artículo 10*bis* del Convenio de París ofrece una definición de la competencia desleal y ejemplos específicos, y acerca de su aplicación ya existe una cierta práctica internacional⁷⁰². Además con su incorporación, el artículo 22 no solamente concede protección a los intereses de los consumidores sino también la extiende a los intereses de los productores de una determinada región o zona geográfica⁷⁰³.

El artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC despliega su ámbito de aplicación específico -fuera de los casos que ya entraron dentro del engaño por su procedencia geográfica en el artículo 22.2.a)- garantizando la efectiva protección de una indicación geográfica a través de las leyes de competencia desleal de los países miembros⁷⁰⁴. La competencia desleal, definida en el artículo 10*bis* (2) es cualquier acto de competencia el cual es contrario a las prácticas honestas en el sector industrial y comercial. Es de destacar que entre los casos que están apuntados bajo el artículo 10*bis* (3) se encuentran especialmente las indicaciones⁷⁰⁵. Particularmente, la norma está dirigida a la protección de las indicaciones geográficas con las que se asocian ciertos estándares de calidad o características, en particular a través de la creación de riesgo de confusión. También comprende otros engaños acerca de la calidad o características de la mercancía (artículo 10*bis*.3.3 del Convenio de París), tales como la alusión abierta, la explotación desleal de la reputación ajena y la dilución de indicaciones geográficas con reputación especial, también por mercancía fuera del ámbito de equivalencia (artículo 10*bis*.2 del Convenio

⁷⁰¹ El artículo 10*bis* también está incorporado en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, en los siguientes términos: “1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3”.

⁷⁰² Para Conrad, A., *ob. cit.*, p. 36, “Esto amplía el ámbito del artículo 10*bis* para los miembros del GATT/ADPIC sin revelar que no es simplemente la incorporación de un tratado paralelo sino una extensión de su alcance”.

⁷⁰³ *Vid.* Casado., A., *ob. cit.*, p. 194.

⁷⁰⁴ *Vid.* Bodenhause, *ob. cit.*, p. 157, quien al referirse al artículo 10*bis*, señala: “...(*omissis*) los Estados miembros no estarían obligados a introducir una legislación especial al respecto, si su legislación general ya existente –por ejemplo las disposiciones del derecho civil dirigidas contra los actos ilícitos– bastara para asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal”.

⁷⁰⁵ *Vid.* Gervais, D. The TRIPS Agreement..., *ob. cit.*, p. 300. *Vid. supra* n° IV.1.2.2.3.c.

de París)⁷⁰⁶. Aunque más casos que constituyan una violación del artículo 10*bis* del CUP son cubiertos también por el artículo 22.2.b); la inclusión de dos secciones está basada sobre los varios intereses protegidos por el derecho de competencia desleal: el artículo 22.2.b) protege los intereses de los productores y comerciantes, mientras que el artículo 22.2.a) se dirige a representaciones que engañan al público, *ad. ex.*, consumidores⁷⁰⁷.

Con eso, en muchos casos del uso con menciones deslocalizantes sin obligación de protección en el marco de la prohibición del engaño acerca de la procedencia geográfica según el artículo 22.2.a) del Acuerdo sobre los ADPIC, se puede alcanzar una protección por medio de la deslealtad, particularmente por la prohibición de la provocación de riesgo de confusión o la prohibición de explotación de la reputación ajena (artículo 10*bis* 3.1 del Convenio de París), la prohibición de engaño general (artículo 10*bis* 3.3 del Convenio de París) o el descrédito (artículo 10*bis*.2 del Convenio de París). Lo mismo vale para el uso de denominaciones modificadas, que guardan parecido con indicaciones geográficas.

VI.4.1.3. La relación del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y la protección a través de las marcas.

El artículo 22.2 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, la cual, como ha quedado advertido, establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen uno de los objetos y fines del Acuerdo, como se destaca en el reconocimiento que los Miembros hacen en el

⁷⁰⁶ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 130, quien señala: "...(*omissis*) The TRIPs Agreement protects geographical indications by means of a general prohibition on deception concerning geographical origin, and additionally against any unfair use, in particular through the creation of a risk of confusion pursuant to Art. 10bis (3) N° 1 of the Paris Convention or any other misleading use pursuant to article 10bis (3) n° 3 thereof. As a result, the use of designation that lie within the limits of similarity to geographical indication can also be forbidden. So-called qualified geographical indications of source are protected against being used for lower-quality goods, even if these goods originate from the region identified with the geographical indication. Article 22, TRIPs Agreement, does not contain an express prohibition on the use of geographical indications with explanatory additions, but such derivate use of geographical indications of source can be covered by the prohibition on the creation of a risk of confusion or by the general prohibition on deception wherever the prohibition on deception with respect to geographical origin does not itself have effect".

⁷⁰⁷ *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 36.

apartado b) del segundo párrafo de su Preámbulo⁷⁰⁸. Las primeras siete Secciones de la Parte II contienen normas generales relativas a categorías de derechos de propiedad intelectual; cada Sección regula una categoría distinta de propiedad intelectual, enunciando, como mínimo, la materia susceptible de protección, el alcance de los derechos conferidos por la categoría de propiedad intelectual pertinente y las excepciones a esos derechos admitidas. Pues bien, la Sección 3 regula todos esos aspectos para la categoría de las indicaciones geográficas, como se destaca en su título: "Protección de las indicaciones geográficas".

Aún cuando la protección de las indicaciones geográficas se encuentra relacionada con la protección de las marcas, como se reconoce expresamente en los artículos 22.3 y 23.2, la Sección 3 no prevé la protección de los derechos de los titulares de marcas. Si se utilizan sistemas de marcas para proteger indicaciones geográficas, *ad. ex.*, a través de marcas certificadas o marcas colectivas, la protección ha de brindarse bajo el sistema de marcas previsto en la Sección 2. Por tanto, interpretada en su contexto, la obligación de arbitrar determinados medios legales "en relación con las indicaciones geográficas" establecida en el artículo 22.2 es una obligación de prever principalmente la protección de las indicaciones geográficas como tal, y no de otros signos distintivos relacionados, como las marcas que ya se hallan reguladas en otra Sección del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁰⁹.

VI.4.2. Indicaciones geográficas homónimas, artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Según el artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, la prohibición de engaño y de deslealtad se aplica también en aquellos casos de conflicto en la relación entre indicaciones geográficas homónimas cuyas indicaciones de procedencia son formalmente correctas pero evocan una asociación de procedencia relativa a otra

⁷⁰⁸ Señala el apartado b) del segundo párrafo del Preámbulo lo siguiente: "Los Miembros...(*omissis*) *Reconociendo*, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a: ...(*omissis*) b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio".

⁷⁰⁹ *Vid.* Documento OMC WT/DS174/R, Párrafo 7.716.

indicación. Las denominaciones homónimas se ven a nivel internacional sobre todo en antiguos países colonizados o de inmigración; en muchos casos, los colonizadores o los emigrantes han dado a su nuevo destino los nombres familiares de lugares de su patria. Al no hacer una referencia expresa a las indicaciones geográficas homónimas pareciera que, a primera vista, el texto del artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere al conflicto existente con esta clase de indicaciones geográficas⁷¹⁰. Sin embargo, del contexto sistemático con el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC que refiere, para conflictos de denominaciones de vino homónimas, al artículo 22.4 del Acuerdo, resulta que tiene que tratarse de la regulación de la cuestión de las indicaciones geográficas homónimas. En la aplicación de la disposición puede haber para dos denominaciones homónimas en conflicto, resultados regionalmente distintos por la diferente validez de las denominaciones correspondientes. Así, una de las denominaciones puede ser prohibida en un país por ser engañosa, y tener la prioridad en el otro, no obstante, ese resultado es consecuente conforme a la relatividad de la protección contra el engaño. Esto significa que las indicaciones geográficas homónimas disfrutarán de la protección normal acordada para las indicaciones geográficas en los mercados de otros países miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, pero en sus respectivos mercados internos, esto es en sus países de origen se aplicaran las restricciones a las que remite el artículo 22.4: la prohibición de engaño y de competencia desleal⁷¹¹.

Ante este estado de cosas, puede afirmarse que la regla básica sigue siendo – eso se nota también en el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC – la coexistencia y la protección paralela de ambas indicaciones homónimas. Sólo en aquellos casos, cuando hay una falsa asociación de procedencia y por consiguiente, una colisión de las indicaciones homónimas, se aplica el artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC y se da la prioridad a una de las dos indicaciones geográficas. En este sentido, en aquellos casos en que exista una diferencia del producto, será muy difícil afirmar una falsa asociación. De ahí que se entienda que hay bastante libertad para la coexistencia de las

⁷¹⁰ *Vid.* Artículo 22.4 que señala: “La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio”.

⁷¹¹ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 134.

indicaciones geográficas. El establecimiento de las condiciones para una pacífica coexistencia de las indicaciones homónimas en un territorio determinado, ha de recaer – siguiendo el tenor literal del artículo 23.3- sobre cada miembro⁷¹².

VI.5. La protección especial de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conjuntamente con la protección para las indicaciones geográficas dentro del contexto general comprendida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, dada la prominente importancia del sector de los vinos y las bebidas espirituosas, en el Artículo 23 del mismo Acuerdo se pactó la *protección adicional* para las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas. En esta *protección adicional* destacan dos importantes elementos, por una parte, la protección para cada indicación geográfica para los vinos en el caso de indicaciones homónimas; y por otra parte, el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y de registro de las indicaciones geográficas para los vinos, destinado a la protección de los Miembros que participan en el sistema⁷¹³. Como seguramente se habrá advertido, la *protección adicional* es mucho más fuerte que la protección general de las indicaciones geográficas porque se trata del sensible ámbito de las denominaciones de vinos y bebidas espirituosas, en atención a ello, y debido sobre todo al esfuerzo de la CE -cuyos intereses como mayor exportador de vino son particularmente afectados- se creó con el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC una reglamentación especial, complementaria y aplicable al mismo tiempo que el artículo 22 del mismo Acuerdo⁷¹⁴.

⁷¹² Vid. Cortés, J., *ob. cit.*, quien al respecto señala: “La solución más acorde con el sentido literal de la disposición creemos que debe ser la consistente en que el Estado que debe adoptar la decisión sobre el uso de adiciones apropiadas que distingan las dos indicaciones geográficas homónimas sea aquel en el que se plantea el conflicto, es decir, el país en el que se solicita la protección debe establecer las condiciones de coexistencia de las dos indicaciones geográficas”.

⁷¹³ Vid. Blakeney, M. *ob. cit.*, p. 12

⁷¹⁴ Vid. Cortés, J., *ob. cit.*, p. 217.

VI.5.1. La prohibición de uso absoluta del artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados miembros a una protección absoluta de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, independiente de un peligro de engaño⁷¹⁵, según el modelo del artículo 3 del Arreglo de Lisboa (ALDO)⁷¹⁶. A estos efectos, hay que prohibir cualquier uso de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas de un Miembro del Acuerdo, (pero únicamente para vinos o bebidas espirituosas), si el producto no proviene de la zona de procedencia correspondiente. Lo mismo hay que decir para la referencia alusiva en forma de un uso con menciones deslocalizantes y rectificantes. En este contexto, se puede afirmar que la situación y la interpretación en el país de protección son irrelevantes. Es por ello que se excluye una negación de la protección con la objeción de que se trata en el país de protección de una denominación genérica, si la denominación no se ha convertido en genérica en el país de origen o ya no se usa como tal indicación geográfica. Esto se advierte fácilmente de una interpretación a *contrario sensu* del artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷¹⁷, según la cual si está protegida en el país de origen entraña siempre la obligación de protección para los demás países miembros⁷¹⁸.

Como se sigue del artículo 23.1, el Acuerdo sobre los ADPIC ofrece los mayores niveles de protección contra el uso no autorizado de las indicaciones geográficas de

⁷¹⁵ *Vid.* artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: “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”.

⁷¹⁶ *Vid.* artículo 3 del Arreglo de Lisboa que señala: “La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, 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”.

⁷¹⁷ *Vid.* artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: “El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país”. *Vid infra* nº VI.8.5.

⁷¹⁸ *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 211.

vinos y bebidas espirituosas, estableciendo de esta forma, dentro del sistema un discreto “subsistema” de protección transnacional⁷¹⁹. De esta forma, se alcanzó para las denominaciones de vinos y bebidas espirituosas un nivel de protección que se puede calificar casi de absoluto y que corresponde en gran parte a la protección general en la propuesta de la CE de 1990⁷²⁰; no obstante ello, esa propuesta aún no contenía una división de la protección en protección general y en protección adicional. De otra parte, se ha de destacar que el nivel de protección del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido restringido sustancialmente por las disposiciones excepcionales del artículo 24 del mismo Acuerdo⁷²¹.

Cuestión distinta suscita la protección contra el uso de denominaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para mercancía distinta de vinos o bebidas espirituosas, *ad. ex.*, “Chocolates Rioja”. En este caso, el artículo 23.1 no ofrece protección puesto que sigue estrictamente el principio de la especialidad⁷²², por tanto, para abordar este supuesto, pocas dudas ofrece admitir que se habrá de recurrir a la protección general del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷²³. De la misma forma, hay que admitir que siguiendo su tenor, el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es aplicable únicamente a las indicaciones geográficas como tales, y no a modificaciones o denominaciones similares como *ad. ex.*, el nombre “Riojac”. En semejante caso, hay que recurrir a la protección general del artículo 22.2 del mismo Acuerdo. Respecto a ello hay que decir que el texto del artículo 23.1 del Acuerdo es inequívoco, de modo que, en el sentido del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no es accesible a una interpretación extensiva incluyendo esos casos, lo que lleva a concluir que las modificaciones de indicaciones geográficas no son ni traducciones ni menciones deslocalizantes en el sentido del artículo 23.1 del Acuerdo, advirtiendo además, que la expresión “u otras análogas” en el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC alude, según la sistemática interna de la disposición, únicamente a menciones deslocalizantes o rectificantes no detalladas, debido, en este aspecto, a su

⁷¹⁹ *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 581.

⁷²⁰ *Vid. supra* nota al pie n° 622.

⁷²¹ *Vid. infra* n° VI.8.

⁷²² *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 218.

⁷²³ *Vid. supra* n° VI.4.1

carácter enunciativo. De ahí que pueda afirmarse que el objetivo de la disposición no puede ser una protección amplia contra cualquier tipo de referencia alusiva, incluyendo modificaciones de la indicación geográfica y/o denominaciones parecidas. Ciertamente el recurso a la disposición general y sensiblemente menos estricta del artículo 22.2 del Acuerdo, para lograr una protección más amplia parece contradecir la sistemática de los artículos 22 y 23 del mismo Acuerdo; sin embargo, no hace falta una protección adicional especial, si el caso ya entra en la protección general, particularmente por la prohibición de confusión del artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC conjuntamente con el artículo 10*bis* apartado 2) o el apartado 3)1. del Convenio de París⁷²⁴. Con todo, es oportuno recordar que el punto débil de la protección de las indicaciones geográficas bajo el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC es que la protección está sujeta al principio del país de protección, con la consecuencia de que los Tribunales o autoridades deciden sobre la base de las opiniones del público relevante, si el uso de una indicación geográfica causa engaño o confusión o si la indicación geográfica es un nombre genérico que puede ser usado sin restricciones. Siendo ello así, no es dudoso que en semejantes casos, la decisión pueda variar de país a país⁷²⁵.

Es idea extendida que la protección absoluta según el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC representa para la protección internacional de las indicaciones geográficas una mejora sustancial cuya realización en las negociaciones se puede atribuir únicamente a la insistencia de la CE y a las concesiones hechas en las reglamentaciones excepcionales del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que, expresado de manera simplificada, permiten el uso continuado de viejas denominaciones⁷²⁶. No obstante ello, para futuras denominaciones de vinos y bebidas espirituosas, la disposición otorga, dentro del mismo ámbito de mercancía, una amplia protección. Otro aspecto a resaltar de la disposición, en relación con la ejecución y observancia, es que los Estados miembros pueden elegir, según la nota de pie de página del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, entre procedimientos judiciales civiles en el sentido del artículo 42

⁷²⁴ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p.130.

⁷²⁵ *Vid idem*

⁷²⁶ *Vid infra* n° VI.8.

del mismo Acuerdo⁷²⁷ o una realización en el marco del procedimiento administrativo para las partes interesadas.

VI.5.2. Indicaciones geográficas homónimas para los vinos, artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Al igual que el artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, también el artículo 23.3 del mismo Acuerdo⁷²⁸ regula la relación de las indicaciones geográficas homónimas, más en este supuesto, delimitado al ámbito de aplicación pertinente a las indicaciones geográficas para los vinos, sin abarcar a las denominaciones para bebidas espirituosas; a estas últimas se les aplica el artículo 22.4 del Acuerdo. Ahora bien, no puede dejar de advertirse que a diferencia del artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 23.3 del mismo Acuerdo pone el acento en la coexistencia de las denominaciones geográficas del vino y no en su conflicto y la solución de éste. Sin embargo, hay que decir que de ello no resulta una divergencia material para la regulación de otras denominaciones homónimas, como lo demuestra la remisión explícita que hace el propio artículo 23.3 a la regulación de conflictos del artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. En contraste con esta última norma, donde no existe semejante disposición, de conformidad con el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros tienen que ocuparse de evitar particularmente situaciones conflictivas de las indicaciones homónimas. De esta forma, cada Estado miembro tiene que establecer para

⁷²⁷ *Vid.* artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las compareencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes”.

⁷²⁸ *Vid.* artículo 23.3. del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: “En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”.

sí, como país de protección, mecanismos para defender los intereses de los productores de la forma más adecuada a fin de distinguir las indicaciones en cuestión, una de la otra, para lo cual parece lo más apropiado el recurso a menciones distintivas y rectificantes. En realidad, la disposición persigue evitar desde un principio la situación conflictiva del peligro de un engaño de los consumidores. No obstante ello, es oportuno recordar, que la fijación de las medidas y recursos de distinción para su territorio incumbe a cada Estado miembro de manera autónoma; desafortunadamente no existe la obligación de llegar con otros Estados miembros a una solución común de los conflictos correspondientes. De esta forma, la fijación separada, y por consiguiente diferente de parte de los países de protección, causará en la práctica dificultades para los productores en las regiones homónimas: tendrán que adaptarse a prescripciones para el etiquetaje y condiciones de uso distintas de un país a otro.

VI.6. La protección de la relación de las indicaciones geográficas con el derecho de marcas.

Tradicionalmente los nombres geográficos han estado protegidos a través de dos vías: como indicaciones del origen geográfico del producto que los lleva, y como marcas válidamente inscritas⁷²⁹; de ahí que la determinación de la relación entre las marcas y los nombres geográficos sea muy importante para cualquier acuerdo regulador internacional. No obstante, la reglamentación explícita de la protección de la relación de las indicaciones geográficas con la protección de marcas para *no domiciliados en el lugar* en el Acuerdo sobre los ADPIC, representa una novedad a nivel internacional. Siendo ello así, sorprende que, -exceptuando a nivel regional, las reglamentaciones de la CE⁷³⁰ y, en el ámbito internacional, la fracasada revisión del Convenio de París por el

⁷²⁹ Vid. Casado, A. y Cerro, B. “Las diferentes modalidades de protección de los signos geográficos en el Derecho Comunitario...*ob. cit.*, para quienes: “Ambas modalidades de protección tienen en cuenta los intereses de la colectividad representados por el interés del público de los consumidores. Pero mientras que el sistema de protección a través de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen conjuga la protección del público consumidor con la defensa de los intereses de las empresas y productos asentados en una determinada zona, el derecho de marcas pone su acento en la tutela de los intereses privativos del titular registral de ese signo distintivo”. Vid. *supra* nº II.5. los distintos sistemas de protección.

⁷³⁰ Vid. artículo 14 del Reglamento (CE) 510/2006.

artículo 10^{quarter}⁷³¹-, hasta ahora ningún Convenio internacional haya tenido en cuenta esa materia tan extremadamente importante. Con el fin de que no fuera posible registrar como una marca un término que consistía simplemente en un nombre geográfico, muchos países ya habían implementado disposiciones, a nivel nacional⁷³². Como prueba de la idoneidad de ambas figuras jurídicas para la protección de los nombres geográficos se encuentra el hecho de que en el transcurso de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, algunas delegaciones preferían protegerlas a través del

⁷³¹ En el curso de las discusiones sobre la revisión de la convención de París, un grupo trabajó en los conflictos entre una denominación del origen y una marca registrada y prepararon una propuesta para incluir en el Convenio de París un nuevo artículo sobre la protección de denominaciones de origen y de indicaciones de procedencia. El propósito del nuevo artículo de la Convención de París, que provisionalmente fue numerado como “artículo 10^{quarter}”, era doble. Primero, el artículo aseguraría una protección más extensa de denominaciones de origen y de indicaciones de procedencia contra su uso como marcas registradas. En segundo lugar, una disposición especial a favor de los países en vías de desarrollo sería incluida y permitiría que esos países reservaran algunas indicaciones geográficas potenciales para el futuro de modo que, incluso si todavía no habían sido utilizadas como indicaciones geográficas, ellas no se podrían utilizar como marcas registradas. El borrador del artículo 10^{quarter} establecía en su párrafo (1) el principio de que una indicación geográfica que directamente o indirectamente sugería un país de la Unión de París o una región o un lugar en ese país con respecto a mercancías no originarias en ese país no se podía utilizar o colocar como marca registrada, si el uso de la indicación para las mercancías en cuestión era de tal naturaleza que engañaba al público en cuanto al país de origen. El párrafo (2) del borrador ampliaba el uso del párrafo (1) a las indicaciones geográficas que, aunque literalmente fueran ciertas, representaban falsamente al público que las mercancías eran originarias de un país particular. El borrador del párrafo (3) contenía una disposición complementaria por lo que se refiere a las indicaciones geográficas que habían adquirido una reputación en lo referente a las mercancías originarias en un país, una región o un lugar, a condición de que tal reputación fuera conocida generalmente en el país en donde la protección fuera buscada por las personas contratadas en la producción de mercancías de la misma clase o en el comercio en tales mercancías. Esta disposición complementaria habría establecido una protección reforzada para ciertas indicaciones geográficas generalmente conocidas sin el requisito del uso engañoso. El borrador del párrafo (4) permitía la continuación del uso que había sido comenzado de buena fe. El borrador del párrafo (5) requería que todas las circunstancias de hecho efectivas debieran ser consideradas al aplicar las provisiones precedentes. El borrador del párrafo (6) reservó la posibilidad de negociaciones bilaterales o multilaterales entre los países miembros de la Unión de París. Finalmente, el borrador del párrafo (7) preveía que cada país en vías de desarrollo podía notificar a la Oficina Internacional de hasta 200 nombres geográficos que denominaran al país en sí mismo o a una región o un lugar en su territorio, con la consecuencia que la Oficina Internacional notificaría todos los Estados del Convenio de París y que estos Estados serían obligados a prohibir el registro o el uso de las marcas registradas que contienen o que consisten en los nombres notificados. El efecto de la notificación duraría por 20 años. Durante este período, cualquier país en vías de desarrollo que hiciera una notificación tendría la posibilidad de dar a conocer y proteger la indicación geográfica como referida a un área geográfica en su territorio del cual se originan ciertas mercancías de modo que las disposiciones generales de la protección de indicaciones geográficas se aplicaran posteriormente. *Vid.* Doc. WIPO /GEO/SFO/03/1, de fecha 12 de junio de 2003, pp. 14-15.

⁷³² *Vid. ad. ex.*, España (artículo 11.1.c) Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, (B.O.E. 12-11-1988, núm. 272), Francia (artículo L 711-4 del Código de la Propiedad Intelectual), Estados Unidos (Lanham Act § 2 (e), 15 USC § 1052 (e)), Alemania (Artículo 8 (2) MarkenG), Italia (artículo 18, 1(e) de la Ley de marcas de 6 de junio de 1942, enmendada por Decreto de 12 de diciembre de 1992). Las referidas legislaciones pueden consultarse en la página www.wipo.org. Asimismo, se ha de destacar que excepciones en casos en los cuales el nombre ha adquirido “secondary meaning” o es usado simplemente como un nombre de fantasía confirman esta regla.

derecho de marcas⁷³³. Cabe advertir que, si hubiera prevalecido esta postura, el registro de marcas que contienen una indicación geográfica engañosa sería impedida basada en “otros motivos”, de acuerdo con el artículo 15.2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷³⁴, *ad. ex.*, la pérdida de distintividad⁷³⁵. Interesa destacar que también bajo este aspecto puede considerarse como “otros motivos” el contenido del artículo 6 *quinquies* 2)B)3. del Convenio de París, según el cual: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: ...3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público...(omissis)”⁷³⁶.

De esta manera, al establecer el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC que “... se denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio 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 de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”, forzoso es concluir que, aún cuando tiene un lenguaje diverso, el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC toma su significado del artículo 6*quinquies* de la Convención de París. Puede decirse que lo destacado de este aspecto es que la protección de las indicaciones geográficas no prevalece sobre la protección de las marcas registradas, de modo que, cuando entran en conflicto las indicaciones

⁷³³ *Vid. ad. ex.*, Documento MTN.GNG/NG11/W/47 de 25 de octubre de 1989, que contiene la posición de Canadá. *Vid.* También la posición adoptada por los EEUU en Documento MTN.GNG/NG11/16, de 4 de diciembre de 1989.

⁷³⁴ *Vid.* artículo 15.2 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967)”.

⁷³⁵ La Comunidad Europea rechazó esta postura. *Vid.* Documento MTN.GNG/NG11/16, de 4 de diciembre de 1989, párrafo 53, que señala: “En opinión de su delegación, la protección ofrecida al consumidor frente al engaño era insuficiente y la protección dada a las marcas no era satisfactoria debido a sus requisitos formales, como la necesidad de registro y de utilización. Como las indicaciones geográficas no siempre eran conocidas por el público en general, éste no resultaba necesariamente engañado cuando dichas indicaciones se utilizaban en productos que tuvieran un origen distinto. Pero muchas veces esas indicaciones eran suficientemente conocidas por los círculos interesados, en especial por los comerciantes, para que fueran utilizadas por simple casualidad. La utilización de indicaciones geográficas en productos que no procedían de la fuente indicada era siempre un acto parasitario y por consiguiente desleal, aun en aquellos casos en que no supusiera un engaño al consumidor. Además, su utilización podía inducir a error a un porcentaje importante de consumidores, por ejemplo, los que conocían el producto original por referencias o como resultado de sus viajes”.

⁷³⁶ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 371

geográficas y las marcas registradas, el criterio para solucionar esa colisión es el mismo que concierne en el caso de otras marcas en conflicto. En este sentido, su ámbito de protección es restringido, puesto que señala que “el registro” de marcas que puedan estar en conflicto con indicaciones geográficas será rechazado o invalidado y afectará a esas marcas cuyo uso es de tal naturaleza que engañan al público en cuanto al verdadero lugar de origen. En consecuencia, el motivo para la denegación o la anulación es el engaño potencial o real del público⁷³⁷.

Asimismo, y de forma significativa, bajo el amparo del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros no están obligados a “prohibir el uso de marcas” que por su naturaleza engañan al público en cuanto al verdadero lugar de origen. La razón es que esta disposición es un elemento de protección complementario a las disposiciones del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷³⁸ que en efecto señala en su literal (a) la obligación de prohibir el uso de las marcas que pueden engañar al público en cuanto al verdadero origen de los productos⁷³⁹. De ahí que pueda afirmarse que la prevención del engaño a través de la “denegación o anulación del registro de la marca” es, en el contexto del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París igual que la prevención del engaño en el contexto del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ello, puede decirse que en cualquiera de las dos disposiciones, el engaño tiene incluso un alcance más amplio que la confusión, que tiene lugar cuando los consumidores toman un producto por otro o consideran que el producto tiene una procedencia empresarial distinta de la real, o incluso cuando creen que entre la persona que usa el signo y la otra existen unos vínculos económicos o jurídicos que autorizan tal empleo⁷⁴⁰. De ahí que los consumidores puedan ser engañados incluso sin estar vinculados por confusión. En línea con lo expuesto se puede afirmar que la sola probabilidad de que los consumidores puedan ser mal informados acerca del verdadero origen de cierto bien o producto, es

⁷³⁷ *Vid infra* n° 1 de esta sección.

⁷³⁸ *Vid. supra* n° VI.4.1.

⁷³⁹ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 371

⁷⁴⁰ *Vid supra* n° IV.1.2.2.3.a.

suficiente para apoyar una decisión destinada a rechazar o a invalidar un registro, así como también para prevenir el uso de una marca⁷⁴¹.

Por lo demás, cabe advertir que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la protección de las indicaciones geográficas no afectan la cuestión de la protección de marcas de indicaciones geográficas a favor de *domiciliados en el lugar*, ni en forma de marcas individuales ni de marcas colectivas; incluso llevando el examen más allá, se puede afirmar que ciertamente el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no prohíbe simplemente el registro como marcas de nombres geográficos que designan bienes no originarios en el territorio indicado, lo que realmente prohíbe es el registro como marcas de aquellas indicaciones geográficas que, al designar bienes no originarios en el territorio indicado, pueden engañar al público en cuanto al verdadero lugar del origen⁷⁴². Además, no se puede perder de vista que, en concordancia con el artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, únicamente se aplica para indicaciones geográficas que son protegidas en el país de origen.

Del modo en que ha sido apuntado, resulta claro que el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC tutela lo relacionado al registro de las marcas que indican mercancías no originadas en el territorio señalado, razón por la cual, las marcas registradas que son verdaderas en cuanto al origen de las mercancías, pero que sin embargo pueden engañar, esto es, dar al público una idea falsa en cuanto a ese origen de las mercancías, están amparadas por los artículos 22.4 y 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁴³.

⁷⁴¹ Vid Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 371.

⁷⁴² Así, por ejemplo, el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no prohíbe el registro de “Polo Norte” como marca para designar refrigeradores, aunque todos conocen que los refrigeradores no son fabricados o comercializados en el Polo Norte. Es una marca arbitraria. Pero la marca “París” para un perfume fabricado en Japón, podría no ser arbitraria en el sentido que podría crear en los consumidores una impresión de que tal perfume tendría alguna conexión con París (la fabricación, o los ingredientes, o el know-how o el control de calidad del fabricante está basado en París). *Vid ídem*.

⁷⁴³ Vid artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio” y artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”.

VI.6.1. La protección general para marcas engañosas del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Seguida de la protección general del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, la prohibición de engaño del artículo 22.2.a) del mismo Acuerdo se extiende también a marcas de no domiciliados en el lugar. En coherencia con ello, si los consumidores del país de protección pueden ser engañados acerca del verdadero lugar de origen, el país de protección tiene que rechazar o anular el registro de marcas que contengan una indicación geográfica o consistan en ella, cuando las marcas, efectivamente no tienen esa procedencia geográfica. La destacada prioridad de la indicación geográfica sobre una marca de no domiciliados en el lugar y que conduce a un engaño, se debe a las propuestas de Suiza⁷⁴⁴, la CE⁷⁴⁵ y Australia⁷⁴⁶ que se orientaron en la dirección del artículo 10^{quarter} párrafo (1) de la revisión del Convenio de París que no llegó a cristalizar⁷⁴⁷. En este supuesto, la prohibición de engaño está sujeta a los mismos criterios de interpretación y aplicación que el artículo 22.2.a) del Acuerdo sobre los ADPIC. Por esa razón, basta con un mero peligro de engaño. Con todo ello, no puede dejar de advertirse que las dificultades y deficiencias conocidas -inmanentes al sistema- que resultan de la relatividad del concepto de engaño y del principio de territorialidad, es decir, de la dependencia de la interpretación inconstante del país de protección correspondiente, seguramente llevará a decisiones diferentes de un país a otro y disminuirá sensiblemente la eficiencia y eficacia de la protección.

⁷⁴⁴ Vid Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julio de 1989, artículo 15 que señala: “Se denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que consista en una indicación geográfica o de otra índole que denomine o sugiera un país, región o localidad, o que contenga tal indicación, respecto de productos que no sean de ese origen, si el uso de esa indicación es susceptible de inducir al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto”.

⁷⁴⁵ Vid Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julio de 1988, que señala: “Se denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que consista en una indicación geográfica o de otra índole que denomine o sugiera a un país, región o localidad, o que contenga tal indicación, respecto de mercancías que no sean de ese origen. Las legislaciones nacionales preverán la posibilidad de que las partes interesadas se opongan a la utilización de tal marca de fábrica o de comercio”.

⁷⁴⁶ Vid Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julio de 1989, que señala: “Las indicaciones geográficas, inclusive las denominaciones de origen deberán protegerse por lo menos en la medida necesaria para garantizar la protección de los consumidores y evitar que sean inducidos a error, confundidos o defraudados”.

⁷⁴⁷ Vid. *supra* nota al pie n° 731.

En este orden de cosas es preciso advertir que el grave problema que crea la protección internacional de las indicaciones geográficas es el relativo a la extraterritorialidad efectiva (en comparación con la extraterritorialidad legal)⁷⁴⁸. A esta conclusión parece obligado llegar, porque las indicaciones geográficas están basadas en un criterio objetivo, es decir, en la existencia real de unas características en las mercancías que se originan en cierto territorio, características éstas además, que son esencialmente atribuibles a ese mismo territorio y que no son necesariamente conocidas en otros territorios. De manera que, aun cuando su protección pudiera asimilarse a la de las marcas notorias o renombradas, en el sentido de que la protección de ambas se amplía más allá de las fronteras nacionales, más allá del principio de territorialidad, hay una diferencia crucial: las marcas extranjeras notorias o renombradas son protegidas sólo cuando el sector relevante del público del país en cuestión las conocen; por el contrario, las indicaciones geográficas extranjeras deben ser protegidas a pesar de que el sector relevante del público sea ignorante de la existencia de ellas⁷⁴⁹. Hay que decir que este aspecto incrementa el valor práctico de los artículos 24.9 y 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁵⁰. Como se ha advertido, los Estados miembros solamente están obligados a amparar las indicaciones geográficas que son protegidas en su país de origen, lo que constituye una excepción al principio de la independencia⁷⁵¹ y además, dado que el principio del trato nacional y la territorialidad convergen en las indicaciones geográficas, esto también constituye una excepción al principio de tratamiento nacional⁷⁵². No obstante ello, si en el país de protección la indicación geográfica contenida en la marca se percibe en combinación con la mercancía como una simple denominación genérica o de fantasía, se puede registrar la marca a favor de no domiciliados en el lugar. Visto lo que precede, lo idóneo sería que las administraciones nacionales encargadas del registro de marcas fueran informadas, de alguna manera, de la existencia de esas indicaciones geográficas extranjeras, así como también hacerlas conocer a los consumidores; esta deficiencia pone de relieve la importancia de dos

⁷⁴⁸ Vid. Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 374-375

⁷⁴⁹ Vid. *idem*

⁷⁵⁰ Vid. *infra* n° VI.8.5 y VI.9.3.

⁷⁵¹ Significa que un Estado no debe depender de otro. Este principio implica exclusividad, autonomía y plenitud en el ejercicio de la competencia por parte de un país.

⁷⁵² Vid. Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 375

elementos del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC: la noción de parte interesada⁷⁵³ y la noción de engaño.

En relación con el engaño hay que destacar que por la misma circunstancia de que muchas indicaciones geográficas no son conocidas, el registro de una indicación geográfica como una marca con respecto a mercancías no originarias del territorio indicado, no llevará automáticamente al consumidor a un engaño. Incluso, en algunos casos, es probable que el engaño nunca ocurra, sobre todo cuando parece que las marcas son de fantasía o tienen una naturaleza arbitraria. Sin embargo, esto no es óbice para que, en algunos casos, el engaño pueda ocurrir en el futuro, cuando la indicación geográfica se convierta en conocida para consumidores u otros círculos interesados, tales como importadores o distribuidores⁷⁵⁴. Ilustrado con un ejemplo sería: Imagine que “La Osa” es una indicación geográfica registrada del país “A”, destinada a distinguir una variedad de patatas. ¿Se puede registrar una marca “La Osa” para patatas, en un país “B”, por un productor local quien importa patatas desde el país “C” y para países para los cuales “A” no exporta? Las autoridades en esos dos países “B” y “C”, en ausencia de registro internacional o de una notificación directa anterior del país “A”, probablemente otorgarían el registro, por desconocer de la existencia de la verdadera indicación geográfica. Para ellos, “La Osa” puede parecer una marca de naturaleza arbitraria. En la fecha en que es registrada la marca “La Osa” en el país “B”, los titulares de la indicación geográfica del país “A” no tienen interés en la exportación a ese país. Sin embargo, en el futuro, si ellos desean exportar patatas, a ellos les será impedido el acceso al mercado del país “B” por la marca local registrada. Además, ¿puede tal registro ser cambiado, por razones de probabilidad de riesgo futuro de engaño al público? La respuesta es no. La razón es que, (al contrario del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC), las marcas registradas que contienen indicaciones geográficas que señalan mercancías, con excepción del vino o bebidas espirituosas, pueden ser usadas, incluso si indican un origen que no sea cierto, con tal que no engañen al público. Si “La Osa” fuera una indicación geográfica que identificara vino, la respuesta podría ser diferente. A esta conclusión parece obligado llegar porque bajo el artículo 22.2 del

⁷⁵³ *Vid. infra* n° VI.7.

⁷⁵⁴ *Vid. Pires de Carvalho, N., ob. cit., p. 379*

Acuerdo sobre los ADPIC una indicación geográfica con respecto a vino no originario del territorio indicado no puede ser registrado como una marca (o parte de ella), claro está, siempre que el vino, que ha adquirido unas particulares características que son esencialmente atribuibles al territorio en cuestión, se produzca realmente en ese territorio. Esta es una regla absoluta. Por el contrario, el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no contiene una regla tan absoluta. La excepción al registro de las marcas que contienen o que consisten en una indicación geográfica por lo que se refiere a mercancías, con excepción del vino o de las bebidas espirituosas, que no se originan en el territorio señalado, es la existencia de un riesgo de engaño del sector relevante del público en cuanto al verdadero origen de las mercancías. Sin tal probabilidad de riesgo no hay excepción al registro⁷⁵⁵.

VI.6.1.1. Indicaciones geográficas prioritarias y marcas posteriores. Aplicación del principio de hermenéutica legal “prior in jus, potior in tempore”.

En el conflicto entre indicaciones geográficas y marcas, en lo que concierne al Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 22.3 es un ejemplo de la “existencia de un derecho prioritario”⁷⁵⁶ en virtud del cual ciertas marcas no pueden ser registradas debido a indicaciones geográficas anteriores existentes. Sin embargo, en coherencia con este planteamiento, parece oportuno recordar que bajo el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁵⁷, se reconoce el derecho exclusivo de los titulares de las marcas a impedir el uso de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a riesgo de

⁷⁵⁵ *Vid. ídem*, p. 380. El caso ilustrativo ha sido adaptado de un supuesto que presenta el autor.

⁷⁵⁶ *Vid. ídem*

⁷⁵⁷ *Vid.* artículo 16.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.

confusión. La presencia de estos preceptos puede suscitar dudas en relación a su aplicabilidad.

A la vista de lo expuesto es posible afirmar que para resolver los conflictos entre indicaciones geográficas prioritarias y marcas posteriores sirven los artículos 22.3 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, pues de acuerdo con ellos ciertas marcas no pueden ser registradas debido a la existencia de indicaciones geográficas anteriores, otorgando en la práctica prioridad a las indicaciones geográficas. No obstante ello, no resuelven conflictos con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes que satisfacen las condiciones establecidas en el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁵⁸. Por tal razón, ha de entenderse que con arreglo al artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio un derecho contra determinados usos, incluidos usos como una indicación geográfica⁷⁵⁹. Por ello, y en atención a las consideraciones expuestas, se podría afirmar que por aplicación del principio de hermenéutica legal “*prior in jus, potior in tempore*”, el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en sus apartados 2 y 3, obliga a los Estados miembros a otorgar a los titulares prioritarios de la indicación geográfica un derecho contra ciertos usos, incluyendo su uso como marca; y que por su parte, el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, obliga a los Estados miembros a otorgar a los titulares prioritarios de marcas un derecho contra ciertos usos, incluyendo su uso como indicación geográfica, dejando a salvo los casos de excepción del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷⁵⁸ Vid. artículo 24.5. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “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: a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección 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”. Vid. Documento “Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”. Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Parágrafo 7.622. Vid también *supra* n° VI.6.3.1.

⁷⁵⁹ Vid. Documento “Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”. Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Parágrafo 7.625.

Con todo, no puede dejar de advertirse, que en aquellos supuestos en que un nombre geográfico goce de algún prestigio, su uso como marca puede engañar al público en cuanto al origen de las mercancías aun cuando el nombre geográfico en cuestión, no esté asociado con una efectiva producción de bienes, es decir, aun cuando no sea utilizado como una verdadera indicación geográfica. Ilustrado con un ejemplo sería así: Diversos países europeos son reconocidos entre los consumidores a nivel mundial por su producción vinícola, entre ellos Francia, Italia y España. Los consumidores más especializados, evidentemente conocen las diversas denominaciones geográficas que identifican las zonas vinícolas de esos países; sin embargo, el consumidor medio, aun cuando reconoce estos países como productores vinícolas, a buen seguro desconoce todas las denominaciones geográficas específicas que identifican la producción vinícola. Ahora bien, imagine que la palabra “Madrid” sea utilizada como marca para vino. Como es fácil advertir, esta situación puede llevar a consumidores mal informados en otros países, a creer que el vino designado con ese nombre geográfico proviene de la capital española, aun cuando el clima y/o el suelo de Madrid no sean reconocidos por otorgar alguna especial característica a algún vino ahí producido. Como quiera que fuere, por el hecho de que “Madrid” no es una indicación geográfica que identifica vinos, el artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC no puede aplicarse. Para un supuesto como el señalado se habrá de recurrir al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC que se aplica a todos los tipos de signos distintivos que tienen una implicación geográfica. De forma tal que si la marca “Madrid” está registrada como una marca para designar vino producido en un país extranjero, podría ser juzgada bajo el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC por “contener (...) una indicación geográfica con respecto a bienes no originarios del territorio indicado”⁷⁶⁰. De modo que la pauta bajo el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, es que siempre que la marca contenga una

⁷⁶⁰ El ejemplo es tomado de Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 381, quien al respecto sostiene: “En realidad, el artículo 22.3 se extiende a las indicaciones que no necesariamente se corresponden con un actual lugar de origen, sino con uno imaginario. En este aspecto el artículo 22.3 es también diferente del artículo 23.2 mientras que el artículo 22.3 se refiere a una “indicación geográfica con respecto a mercancías”, el artículo 23.2 refiere “a una indicación geográfica que identifica”. “Una indicación geográfica que identifica” tiene una conexión mucho más cercana con las mercancías que una “indicación geográfica con respecto a”. Esto último implica cualquier clase de conexión. El anterior se refiere a una relación exacta de la identificación. Así pues, el artículo 22.3 se refiere a cualquier clase de indicación con un significado geográfico, incluso si es imaginario. El artículo 23.2 se refiere a esas indicaciones geográficas que identifiquen exactamente algunas específicas mercancías. Ése es el porqué la marca “Madrid” para los vinos seguiría bajo artículo 22.3 pero no bajo el 23.2”. (traducción nuestra).

indicación geográfica que no se corresponda con el verdadero lugar de origen de la mercancía, independientemente de su naturaleza, y de que el sector relevante del público pueda ser engañado en relación al origen, la marca registrada debe ser denegada o cancelada, incluso si esa indicación geográfica no corresponde a una producción real, a una fabricación, a una extracción o a una comercialización de las mercancías señaladas⁷⁶¹.

VI.6.2. Obstáculo de protección para marcas geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En virtud de la gran importancia económica de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas, la CE logró, de acuerdo con su propuesta de 1990⁷⁶², imponer un obstáculo absoluto de protección para marcas independiente del engaño⁷⁶³, evitando así las debilidades del sistema de protección contra el engaño⁷⁶⁴. De conformidad con el artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el registro de una marca de vino o bebidas espirituosas que contenga una indicación geográfica de un país miembro para vinos o bebidas espirituosas o consista en ella, tiene que ser rechazado o anulado, si el vino o la

⁷⁶¹ *Vid. idem*

⁷⁶² Documento MTN.GNG/NG11/W/68, *cit. supra* nº 622.

⁷⁶³ Sobre este aspecto, el Reino Unido parece haber extendido estándares más altos a todos los tipos de bienes cubiertos por indicaciones geográficas. Esto es lo que la delegación dijo en el Consejo de los ADPIC que revisó la implementación de su legislación: “El inciso b) del párrafo 3) del artículo 3 de la Ley de Marcas de 1994 dispone que se denegará en forma absoluta una solicitud de registro de una marca en el Reino Unido si esa marca engaña al público en cuanto al origen geográfico de los artículos. En la práctica, esto significa que la solicitud de una marca que contiene indicaciones geográficas o consiste en estas indicaciones con respecto a vinos y bebidas espirituosas que no tienen ese origen se deniegan porque podrían engañar al público en cuanto al origen geográfico de los vinos o bebidas espirituosas. En esos casos, no hay necesidad de considerar si ha habido o habría engaño real. Las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas provenientes de cualquier parte del mundo están así protegidas en la Ley de Marcas de 1994 del Reino Unido, y el Reino Unido cree que sus leyes se ajustan plenamente a los requisitos del párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC”. *Vid* Documento OMC IP/Q2/GBR/1.

⁷⁶⁴ Esa idea fue de plano rechazada por otras delegaciones, tales como Australia, para la cual “Las normas a este respecto de los Arreglos de Madrid y de Lisboa se consideran excesivas porque exigen que se otorgue protección a nombres que realmente se han convertido en genéricos, razón por la cual la utilización del nombre no supone ningún riesgo de confusión o error importantes para el consumidor”. *Vid* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/35.

bebida espirituosa no provienen de la zona de procedencia correspondiente (de la indicación geográfica indicada), lo que significa que las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas no pueden estar registradas como marcas para vinos o bebidas espirituosas que no tienen ese origen, sin importar su engaño al público. Con ello, una protección de marcas para vinos o bebidas espirituosas, por marcas individuales o colectivas sólo es posible si la mercancía (los vinos y las bebidas espirituosas) proviene de la zona de procedencia correspondiente. De esta forma, se impide la declaración futura – teniendo en cuenta el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁶⁵ – de nuevas indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas como denominaciones genéricas o de fantasía de parte de otros Estados miembros, y la consiguiente fundación de una protección de marcas para vinos y bebidas espirituosas ajenas al lugar, bajo eliminación del artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. La condición fundamental para eso es, según el artículo 24.9 del Acuerdo, la protección de la indicación geográfica en el país de origen.

Se ha de destacar que una limitación tan ampliamente absoluta para marcas geográficas de vinos y bebidas espirituosas es una novedad incluso para el derecho de marcas europeo y también para el derecho europeo de vinos y bebidas espirituosas⁷⁶⁶. La CE ejecutó la obligación, de conformidad con el artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, a través de la modificación del Reglamento sobre la marca comunitaria (CE) n° 40/94, añadiendo con el artículo 7.1.j) del Reglamento sobre la marca comunitaria otra razón absoluta para la denegación del registro de una marca⁷⁶⁷.

⁷⁶⁵ *Vid infra* n° VI.8.2.

⁷⁶⁶ Aunque ciertamente, la discriminación positiva de las indicaciones geográficas para el vino y las bebidas espirituosas (de la *vid*) no es reciente. El artículo 4 del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos del 14 de abril de 1891, señala: “Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”. (subrayado nuestro). *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 383

⁷⁶⁷ *Vid.* Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DOCE n° L 11 de 14.1.1994), que en su Artículo 7.1.j) añadido en virtud del Reglamento (CE) n° 3288/94 de 22.12.1994 del Consejo señala: “las marcas comerciales de los vinos que consistan (debe leerse que contengan o consistan) en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen”. Hoy día en su versión codificada es el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. *Vid.* DOCE L n° 78/2 de 24.3.2009. Llama la atención que en la modificación, a diferencia del Reglamento de

Indudablemente, el artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la denegación obligatoria o la anulación del registro de las marcas que están en conflicto con las indicaciones geográficas anteriores para los vinos o las bebidas espirituosas en el caso de que los vinos o las bebidas espirituosas identificadas no tengan el origen designado por la marca. Con todo, es importante subrayar que los artículos 22.3 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC no establecen la prevención del “uso” de aquellas marcas, y que a diferencia del artículo 22.3, el artículo 23.2 no está complementado por el artículo 22.2.a), que permite impedir 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. No obstante ello, se ha de advertir que dentro del artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC también ha de considerarse que un uso como marca o su solicitud de registro significan una utilización de la indicación geográfica en el sentido de esta disposición⁷⁶⁸.

Distinto resulta el supuesto de utilización como marca de una indicación geográfica que distingue vino y bebidas espirituosas para distinguir otra clase de mercancía, por ejemplo, para un caso como el uso de la indicación geográfica “Champagne” como marca para un perfume o como marca para distinguir cerveza de trigo “Champagner-Weizenbier”⁷⁶⁹, el artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC no ofrece ninguna solución, por lo que su protección vale exclusivamente para marcas en un ámbito homogéneo, es decir, en el ámbito de la mercancía de los vinos o bebidas espirituosas. De la misma forma, probablemente una protección contra el engaño según el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC quedará suprimida por falta de engaño acerca de la procedencia geográfica. Por ello, puede afirmarse que el único recurso es entonces la protección contra la competencia desleal general del artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC (CE) n° 3378/94, no se adoptó la definición de la indicación geográfica del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷⁶⁸ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 385

⁷⁶⁹ *Vid supra* nota al pie de página n° 539.

En otro orden de ideas, y tal como ha sido señalado, por aplicación del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros no tienen obligación de proveer protección a las indicaciones geográficas contra la utilización de marcas que designan un falso origen cuando aquellas marcas no engañan al público sobre el origen de los bienes, *ad. ex.*, la marca “Polo Norte” para refrigeradores. Sin embargo, distintas son las cosas si el supuesto recae sobre indicaciones geográficas concernientes a los vinos y también para las bebidas espirituosas, en virtud del artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. En este supuesto, de acuerdo con esta disposición, el registro de una falsa indicación geográfica como marca para vinos y bebidas espirituosas debe ser denegado o invalidado, sin importar si causan engaño o no. En coherencia con este planteamiento, parece razonable admitir que tanto el artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC como el artículo 23.2 del mismo Acuerdo permiten el registro de indicaciones geográficas verdaderas como marcas⁷⁷⁰. Después de todo, por lo demás, bajo el artículo 22.2 a) y b), los países Miembros pueden perfectamente optar por cualquier medio para proteger al público contra el engaño en cuanto al origen de los bienes⁷⁷¹.

VI.6.3. Las disposiciones especiales del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Una de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que fue negociada con más controversia es el artículo 24.5, a través del cual se otorga a antiguas marcas, que son idénticas o similares a una indicación geográfica de un Estado miembro y concedidas de buena fe, para no domiciliados en el lugar, una protección constante temporalmente ilimitada, es decir, la implementación de un derecho de uso continuado para marcas prioritarias. Interesa destacar que sólo a través de la adopción de esa disposición especial, la CE alcanzó imponer, en un compromiso con los EEUU, la regulación de la prioridad fundamental de las indicaciones geográficas ante los derechos de marcas en los artículos 22.3 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Alejadas de la realidad, las

⁷⁷⁰ El *quid* de la cuestión es la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas para el caso de las marcas prioritarias. *Vid infra* nº VI.6.3.1.

⁷⁷¹ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 385

propuestas para el Acuerdo de parte de la CE y de Suiza, no preveían un derecho semejante de uso continuado. Al contrario, la propuesta de la CE, con su no observancia de derechos existentes, avanzó incluso un poco más que la versión del artículo 40 del Reglamento (CE) No 479/2008 por el que se estableció la organización común del mercado vitivinícola de la CE⁷⁷². No obstante ello, el derecho de uso continuado quedó acordado, y según el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC se exige para su procedencia que la adquisición del derecho de marca se haya efectuado: a) antes del momento de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC según los artículos 65 y 66 del mismo Acuerdo ADPIC en el país de protección; o b) antes del comienzo de la protección de la indicación geográfica en el país de origen por solicitud, registro o uso de buena fe. Con ello, también los derechos de la presentación de solicitudes, al contrario que en el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 510/2006, entran explícitamente en esa regulación de coexistencia.

Porque el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a una excepción a los artículos 22.3 y 23.2 del mismo Acuerdo (llamada cláusula “grandfather”⁷⁷³), sus disposiciones se aplican aún en aquellos supuestos donde la marca de fábrica o de

⁷⁷² *Vid.* Artículo 40 del Reglamento (CE) No 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999, que señala: “En el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación prevista en el artículo 39, apartado 3, párrafo primero, cualquier Estado miembro o tercer país, o cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro distinto de aquel que solicita la protección o en un tercer país, podrá impugnar la protección propuesta presentando una declaración debidamente motivada en relación con las condiciones de admisibilidad establecidas en el presente capítulo a la Comisión. En el caso de personas físicas o jurídicas establecidas o que residan en un tercer país, esa declaración se presentará, bien directamente o por mediación de las autoridades de ese tercer país, en el plazo de dos meses mencionado en el párrafo primero”.

⁷⁷³ Con esta denominación se designa una exención basada en las circunstancias que existen antes de la adopción de una determinada política legislativa o de una determinada ley o reglamento. *Vid.* Casado, A. “La protección de las indicaciones...” *ob. cit.*, p 195, para quien en particular los apartados 4, 5 y 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC contienen “...una serie de normas para la protección de las indicaciones geográficas hacia el pasado. Estas disposiciones configuran un sistema de protección sensiblemente inferior, que implica importantes excepciones al nivel consagrado en los artículos anteriores, puesto que consagran las llamadas “cláusulas del abuelo”. Estas cláusulas permiten consolidar el uso por terceros no autorizados de indicaciones geográficas de un país miembro, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias; a saber: que el uso o el registro del signo se haya producido de buena fe en las amplias condiciones previstas en los apartados 4 y 5 del artículo 24 TRIP’s; que aún cuando se haya comprobado que se trata de un uso de mala fe, el mismo se haya efectuado durante un plazo de 10 años, o que la indicación geográficas sea considerada o haya devenido la denominación genérica o habitual de los productos en el país en que se usa de manera no autorizada”.

comercio registrada sea de tal naturaleza como para engañar al público o cuando consiste en, o contiene una indicación geográfica que identifica los vinos o las bebidas espirituosas que no tienen el origen indicado. Ahora bien, el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, no prevé una excepción absoluta; es decisiva, para el alcance de la protección del uso continuado, la interpretación autónoma del término “buena fe”. Como se advirtió concretamente, la disposición suma dos excepciones al registro de las marcas: en la sección (a) establece que la marca que estaba registrada de buena fe antes del Acuerdo sobre los ADPIC continuará siendo válida como marca, como *ad. ex.*, el caso de Budweiser beer⁷⁷⁴ o el citado caso Torres⁷⁷⁵; y en la sección (b), establece que una marca consistente en una indicación geográfica es válida mientras haya sido registrada antes de que la indicación geográfica fuera protegida en el país de origen. La consecuencia jurídica es que “... las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán⁷⁷⁶ la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio⁷⁷⁷, ni el derecho a hacer uso de dicha marca⁷⁷⁸, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica”.

⁷⁷⁴ *Vid.* nota al pie de página nº 881.

⁷⁷⁵ *Vid.* nota al pie de página nº 242.

⁷⁷⁶ Sobre este aspecto resulta interesante destacar lo que se estableció en el Documento “Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”. Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Párrafo 7.607: “La principal expresión verbal en el párrafo 5 del artículo 24 es “shall not prejudice” (no prejuzgarán). Hay varias definiciones del verbo “prejudice” (prejuzgar) utilizado en las tres versiones auténticas del Acuerdo sobre los ADPIC...*(omissis)* Sin embargo, lo fundamental en todas esas definiciones es que la disposición no afecte a determinados otros derechos. La función del Grupo Especial en la presente diferencia es determinar la aplicabilidad del párrafo 5 del artículo 24. A esos efectos, basta con señalar que la expresión verbal “no prejuzgarán” denota que las medidas que son objeto de esa disposición no deberán afectar a determinados otros derechos”.

⁷⁷⁷ Los complementos del verbo principal del párrafo 5 del artículo 24 son “la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio” y “el derecho a hacer uso de dicha marca”. El contexto indica la pertinencia de esos derechos en el párrafo 5 del artículo 24. La elección de las palabras “la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio” refleja el hecho de que éstos son los aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que de otro modo podrían verse perjudicados por las obligaciones de “denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio” y de que “el registro de toda marca de fábrica o de comercio ... se denegará o invalidará” en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23. De la misma manera, la elección de las palabras “el derecho a hacer uso de dicha marca” refleja el hecho de que éste es el aspecto de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que de otro modo se vería perjudicado por las obligaciones de arbitrar los medios legales para impedir determinados usos establecidos en el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23. *Vid.* Documento “Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”. Reclamación de los

Del modo en que ha sido anotado, para la aplicación del supuesto contenido en la letra (a), resulta indispensable determinar el alcance del término “buena fe” (“in good faith”). Generalmente, el término “buena fe” (“in good faith”), en el orden jurídico civil, significa que una parte no conocía o desconocía imprudentemente un determinado estado de cosas relacionado con la otra parte⁷⁷⁹. En materia contractual, se puede afirmar que se negocia de buena fe, cuando no se defrauda o abusa de la confianza del otro. En todo caso, para saber si se está negociando de buena fe, en cada supuesto deberá hacerse un juicio valorativo. Hay que advertir que el término se utiliza aquí en el contexto del derecho de los signos distintivos, así que una simple adopción del significado otorgado en el derecho civil parece no ser adecuada, puesto que no tiene mucho sentido considerar solamente la noción de la existencia de la indicación geográfica como tal y el desconocimiento de la misma. Es más, si el término “buena fe” se interpreta como significado de “no conocimiento o desconocimiento de la existencia de la otra parte”, el ámbito de la excepción es considerablemente pequeño, porque un nombre geográfico es raramente usado sin conocimiento de su origen⁷⁸⁰. En una línea similar, otra interpretación que puede tensar la cuerda, es que el propietario de la marca desconocía el derecho de la otra parte (bajo los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los

Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Parágrafo 7.609.

⁷⁷⁸ *Vid. ídem*, parágrafo 7.614, que señala: “...(omissis) las palabras “no prejuzgarán”, “la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio” y “el derecho a hacer uso de dicha marca”, tal como se utilizan en el párrafo 5 del artículo 24 e interpretadas conforme a su sentido ordinario y en su contexto, indican la creación de excepciones a las obligaciones de ofrecer dos tipos de protección de las indicaciones geográficas establecidas en la Sección 3. De lo contrario, ambos tipos de protección podrían afectar a los derechos identificados en el párrafo 5. En efecto, la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio no tiene más función que la de extinguir la posibilidad de registro o la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio. El párrafo 5 garantiza que ninguno de esos tipos de protección afecte a esos derechos”.

⁷⁷⁹ *Vid.* nota al pie de página n° 243.

⁷⁸⁰ Para Pires de Carvalho, N., “el uso intencional de las indicaciones geográficas europeas por países que sólo recientemente se ocupan de la producción de vinos y bebidas espirituosas no puede ser explicado sobre la ignorancia de aquellas indicaciones geográficas. Productores del dulce “Port Wine” en el Estado de Missouri, en los Estados Unidos, por supuesto que conocían de la existencia por varios siglos de la vieja indicación de origen portuguesa. Si no hubiesen conocido sobre él, nunca lo habrían utilizado en primer lugar. Asimismo, los productores brasileños del vino espumoso en el Estado del Rio Grande do Sul sabían que el champán era una indicación geográfica francesa cuando comenzaron a identificar sus vinos con ese término. No hay tal término en el vocabulario portugués. (El Tribunal Federal Supremo en Brasil sostuvo en 1974 que las palabras “Champagne”, “Champanhe” y “Champanha” son términos genéricos que se refieren a un método particular de producción de vino, por consiguiente su uso está permitido).” Traducción nuestra. *Vid. ob. cit.*, p. 389.

ADPIC), en cuyo caso, el término “buena fe” no agrega nada a los requerimientos dispuestos bajo secciones a) y b) del artículo 24.5 del mismo Acuerdo⁷⁸¹.

Así las cosas, la interpretación tiene que orientarse, según el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, más bien en el sentido de la disposición especial: el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC quiere mantener el *status quo* de los derechos de marcas adquiridas en el pasado. Con las disposiciones sobre indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC, se debió haber producido una superación de los “pecados del pasado”; al menos esa era la intención de la CE, la cual fracasó por la fuerte resistencia de los EEUU, quien se encargó de que signos combinados con “Champagne” o “Chablis”, que eran corrientes y económicamente importantes en los EEUU, como *ad. ex.*, “Californian Chablis” o “Chablis With a Twist”, siguieran disfrutando de una protección a través del derecho de uso continuado⁷⁸². Para lograr este objetivo de la conservación del *status quo* es suficiente, para la afirmación de la buena fe, que el titular de la marca de no domiciliado en el lugar, parta del argumento de que la indicación geográfica correspondiente no era en el momento de la solicitud o del uso de la marca, susceptible de una protección opuesta a una protección de marca en el correspondiente país de solicitud o de uso y que no actuaba con intención de impedir el uso de la indicación geográfica, particularmente de obstaculizar su acceso al mercado. Esto es, expresado de manera positiva, que una protección del uso continuado no puede ser posible según el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, si el titular de la marca, en el momento de la solicitud o del uso, tenía noticia de una capacidad de protección de la indicación geográfica, opuesta a una protección de marcas en el país de protección y se proponía a la obstaculización del uso de la indicación geográfica. Con eso, hay solicitud o uso de buena fe, *ad. ex.*, si la indicación geográfica, aunque haya sido protegida en el país de origen, no pudo recibir protección en el país (de protección) correspondiente, dado que en los consumidores de

⁷⁸¹ *Vid* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 42

⁷⁸² El asunto “Chablis with a Twist”, implicó la tentativa de registrar una marca “Chablis with a Twist” en los EEUU; el INAO francés presentó excepciones al registro, pero su oposición fue denegada sobre los motivos de que “Chablis” era un nombre genérico para un cierto vino y sobre todo geográficamente falsa y engañoso. De todas formas, esto ha sido superado con el Acuerdo Comercial sobre vinos firmado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos en 2005, *cit supra* nota al pie n° 625.

allí no causaba ninguna asociación de procedencia y se consideraba, *ad. ex.*, un simple nombre de fantasía.

En contraste con lo anterior, lo que respecta a la existencia de la mala fe, no siempre es fácil de demostrar, es más, no se puede perder de vista que acreditar la mala fe se hará más difícil en los sistemas legislativos que presumen la buena fe hasta que se demuestre lo contrario⁷⁸³, en cuyo caso, evidentemente se inclinará la balanza a favor de la marca en cuestión, desfavoreciendo el derecho del titular de la indicación geográfica, a quien le corresponderá desvirtuar la presunción.

Otra interpretación que se hace del término “buena fe” equiparándolo con la expresión “sin intención engañosa o fraudulenta” (“without deceptive or misleading intent”), no puede apoyarse⁷⁸⁴, puesto que esa interpretación está adaptada únicamente a la protección contra el engaño por el artículo 22.2.a) del Acuerdo sobre los ADPIC, sin tener en cuenta la protección según el artículo 22.2.b) y el artículo 23.1 del mismo Acuerdo. La buena fe se excluye, no sólo cuando haya una intención de engaño, y con esto un peligro de engaño entre marca e indicación geográfica, sino también en el caso de la protección de la indicación geográfica correspondiente, independiente de un engaño. Hay que considerar esa diferencia de la protección en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC también en el marco del artículo 24.5 del mismo Acuerdo.

Las condiciones temporales del derecho de uso continuado, al igual que la protección de los artículos 22.3 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, son construidas independientemente de la categoría usual, en otros casos, de la prioridad entre marca e indicación geográfica. Así, mientras las disposiciones de la CE como, *ad. ex.*, el artículo 14 del Reglamento CE nº 510/2006 se basan en el principio de prioridad; el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC aplica su letra a) cuando la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe o los derechos de una marca se hayan adquirido mediante el uso de buena fe, antes del momento de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas, en el Estado

⁷⁸³ *Vid.* Gervais, D. “The TRIPS Agreement..”, *ob. cit.*, p. 317, quien señala “In applying the test, the fact that an indication is particularly well known and/or used (directly or indirectly) by undertakings located in or near the “true” place of origin should be taken into account”.

⁷⁸⁴ Esta es la interpretación sostenida por Conrad. A., *ob. cit.*, p. 42. En esta línea *vid.* también Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 385

miembro correspondiente. Ese momento puede ubicarse según los artículos 65 y 66 del Acuerdo ADPIC, dependiendo de la caracterización del Estado como país desarrollado, país umbral, país en vías de desarrollo o como país menos desarrollado “LCD” (“least-developed country”) entre uno y 11 años después de la entrada en vigor del acuerdo OMC⁷⁸⁵. Por el contrario, según la letra b), se toma en cuenta el momento de la validez de la protección de la indicación geográfica correspondiente en el país de origen. En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC no quiso forzar una modificación de los sistemas de protección nacionales, de esta forma, el artículo 24.5 está dirigido a preservar el *status quo* del titular que ha utilizado la marca de acuerdo con sus propias leyes y ha adquirido reputación para su producto, garantizando justa protección tanto como la protección de un nombre geográfico. Por esa razón, tiene que bastar con una protección general de la indicación geográfica, haya habido o no engaño⁷⁸⁶.

De esta forma, en el literal a) del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, se comprenden entonces no sólo marcas antiguas sino también recientes y pueden gozar de un derecho de coexistencia con las indicaciones geográficas. El derecho de uso continuado de una marca más reciente es una particularidad, ignorada, por el derecho de la CE. Una marca estadounidense como “Chablis With a Twist” perturba, puesto que “Chablis” representa en los EEUU una simple denominación genérica no susceptible de protección y puede ser adquirida de buena fe, desde el punto de vista temporal bajo el

⁷⁸⁵ La fecha relevante para el propósito del literal a) del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC toma los arreglos transitorios en consideración. La fecha, por lo tanto es (o era): El 1 de enero de 1996, para los miembros de países desarrollados de la OMC; el 1 de enero de 2000, para países en vías de desarrollo y países miembros de la OMC de economía central-planeada; y el 1 de julio de 2013, para las LDCs (least-developed countries) (excepto aquellos que mientras tanto dejen de ser países menos desarrollados). Para los países que accedan a la OMC después del 1 de enero de 1995, la fecha relevante es la fecha de su eficaz adhesión.

⁷⁸⁶ Sobre este aspecto, Japón ha informado al Consejo del ADPIC de la adopción (desde 1974) de un criterio para la aplicación del artículo 24.5 que revela una aproximación basada en la posibilidad de engaño más que en la noción de buena fe o del origen (ascendencia) de las prácticas. *Vid.* Documento IP/Q2/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, p. 7, en el cual se señala: “El uso de una marca de fábrica o de comercio que indique o sugiera una indicación geográfica que no constituya un verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen de los productos, ha estado prohibida como representación falsa desde 1974 en virtud de la Ley japonesa “contra primas injustificables y representaciones falsas”. No se contempla, por tanto, en el Japón, que alguien continúe usando esta clase de marca y no existen disposiciones a tenor del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre “las fechas correspondientes”. Si una marca no induce al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen, el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable y se permite que continúe el uso de la marca que contenga o consista en una indicación geográfica de los productos. No se prevén, por tanto, “las fechas correspondientes” a tenor del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo”.

artículo 24.5.a) del Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁸⁷. La protección de la marca se adquirió, a pesar de la protección entonces existente de la indicación geográfica “Chablis” en Francia, antes del 1 de enero 1996, el día de la primera aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en los EEUU (artículo 65.1 del mismo Acuerdo). La segunda alternativa, contenida en el literal b) del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, afecta marcas antiguas. En los casos que pueden subsumirse en este supuesto, la afirmación de la buena fe en general no causará problemas. Con eso existe entre marcas antiguas -en tanto que se adquirieron de buena fe- e indicaciones geográficas más recientes, incluso en caso de peligro de un engaño, una coexistencia temporalmente ilimitada, a favor de la marca. Esto va más allá del artículo 14.2 del Reglamento (CE) n° 510/2006 que niega la coexistencia en caso de peligro de un engaño por la marca antigua o anterior⁷⁸⁸. Además, también se ha de indicar que al validar una marca consistente en una indicación geográfica, mientras haya sido registrada antes de que el nombre geográfico fuera protegido en el país de origen, la segunda excepción del literal b, parece ser -bajo consideraciones político-legislativas- ligeramente más problemática. Así por ejemplo, un país que todavía no tiene un sistema de protección de las indicaciones geográficas, pero decide adoptar uno ahora, puede encontrar que sus nombres ya han sido registrados como marcas en países extranjeros, concediendo de esta forma, en última instancia, una ventaja a esos Estados miembros que han desarrollado una tradición en la protección de sus propias indicaciones geográficas. En tal caso, la reciprocidad que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC existe solamente en el papel⁷⁸⁹.

⁷⁸⁷ Vid. Conrad, A., *ob. cit.*, p. 42.

⁷⁸⁸ Vid. artículo 14.2. del Reglamento (CE) n° 510/2006 que señala: “De conformidad con el Derecho comunitario, el uso, que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria”.

⁷⁸⁹ Vid. Conrad, A., *ob. cit.*, p. 42, quien, además, señala: “Quizá el artículo 24 (5) b) puede servir para apresurar el proceso de implementación de aquellas disposiciones en los países en vías de desarrollo, todavía otorgando una ventaja injustificable a los países los cuales tienen un largo reconocimiento en indicaciones geográficas”. (traducción nuestra).

Asimismo, se ha de destacar que el Acuerdo sobre los ADPIC no prevé ninguna regulación en el sentido de que una marca con prioridad cronológica se imponga, bajo determinadas condiciones, ante la indicación geográfica más reciente⁷⁹⁰. Ese supuesto tampoco es regulado expresamente en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En este sentido, por razones sistemáticas hay que contradecir una subsunción de las indicaciones geográficas bajo el término de “signos idénticos o similares para bienes o servicios”. En consecuencia, se ha de afirmar que el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC preserva expresamente el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio - que no está expresamente establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC- y guarda silencio sobre cualquier limitación del derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir usos de signos que induzcan a confusión -que sí está establecido expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC- cuando el signo se utiliza como una indicación geográfica⁷⁹¹.

Lo que antecede permite deducir que el Acuerdo sobre los ADPIC se decidió, como lo demuestran las regulaciones de los artículos 22.3 y 23.2 del mismo Acuerdo, a favor de una prioridad fundamental de las indicaciones geográficas frente a los derechos de marcas de no domiciliados en el lugar. Las excepciones son reguladas, en el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, y excusan a los Estados miembros de aplicar ese principio de prioridad⁷⁹². Ahora bien, debe observarse que el literal (b) del artículo 24.5

⁷⁹⁰ La concreta referencia recae sobre el artículo 3.4 del Reglamento nº 510/2006, que señala: “4. No se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto”.

⁷⁹¹ De acuerdo con el Documento “Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”. Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Parágrafo 7.619, “...(*omissis*) no es adecuado considerar implícito en el párrafo 5 del artículo 24 ni el derecho a impedir usos que induzcan a confusión ni una limitación del derecho a impedir usos que induzcan a confusión”.

⁷⁹² “Los criterios de protección establecidos en la Parte II del Acuerdo, y por tanto los procedimientos para su observancia establecidos en la Parte III, podrían verse menoscabados por conflictos sistemáticos entre las normas que afectan a distintas categorías de propiedad intelectual a las que pueden recurrir las distintas partes pero que se aplican a los mismos objetos. Esto es especialmente evidente en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas debido a la similitud del objeto susceptible de protección en esas dos categorías de propiedad intelectual y a que los derechos relativos a los usos no se ven en absoluto afectados por el hecho de que el objeto infractor esté protegido por otra categoría de propiedad intelectual. La materia susceptible de protección se superpone, mientras que los derechos conferidos por cada categoría se entrecruzan”. *Vid. ídem*, parágrafo 7.621.

implica cierta clase de protección formal, por lo que no sería suficiente, *ad. ex.*, haber adoptado un acto legislativo general, como una Ley de competencia desleal que prevea la protección general de indicaciones geográficas contra el engaño, ello requiere una fecha límite a partir de la cual la protección de ciertas indicaciones geográficas sea procedente. Por tal motivo se ha de entender que el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere implícitamente a un acto administrativo o judicial, con efectos constitutivos, más que meramente declaratorios. Si no, la fecha relevante para la realización del literal (b), sería la misma fecha de la creación de la indicación geográfica⁷⁹³.

VI.6.3.1. Coexistencia de las marcas prioritarias y las indicaciones geográficas.

Por coexistencia ha de entenderse “el régimen jurídico en virtud del cual una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden utilizarse en cierta medida al mismo tiempo, a pesar de que el uso de una o de ambas vulneraría de otro modo los derechos conferidos por la otra”⁷⁹⁴. De acuerdo con esta definición, es cierto que la coexistencia lleva implícita la limitación de los derechos del titular de la marca. En efecto, si el derecho de uso continuado del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC se interpretara a la luz del artículo 16.1 del mismo Acuerdo debería incluir los derechos mínimos contemplados en relación con las marcas bajo el Acuerdo. Este derecho de uso no significaría simplemente el derecho de mantener la marca registrada y de continuar su uso, a pesar de la presencia de una indicación geográfica idéntica o similar, sino, en efecto, un derecho de exclusión de la indicación geográfica afectada⁷⁹⁵. Como ha quedado advertido, se trataría de la aplicación del principio general “*prior in jus, potior in tempore*” y la marca anterior protegida prevalecería.

Con todo, el régimen relativo a la coexistencia de las marcas prioritarias y las indicaciones geográficas quedó expresamente reconocido por el Informe del Grupo

⁷⁹³ Esta interpretación es defendida por Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p.p. 390-391.

⁷⁹⁴ *Vid.* Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005, Parágrafo 7.518.

⁷⁹⁵ *Vid.* Gervais, D., *ob. cit.*, p. 316

Especial de la OMC en el asunto “CE-Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios”⁷⁹⁶, cuando fundamentó la coexistencia de una indicación protegida y una marca registrada como una de las “excepciones limitadas” justificadas por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial concluyó que mientras el Reglamento 2081/92 (hoy Reglamento 510/2006) es contrario con el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sin embargo, la incompatibilidad del mismo está justificada por el artículo 17 del Acuerdo⁷⁹⁷.

El reconocimiento de la “coexistencia” como régimen legal bajo el cual una indicación geográfica y una marca pueden, ambas, ser usadas concurrentemente, aun cuando el uso de una de ellas o de ambas pueda infringir los derechos conferidos por la otra, y su interpretación dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, surge de la reclamación presentada por los EEUU⁷⁹⁸ y Australia⁷⁹⁹, quienes se unieron para tratar la sistemática discriminación que sus titulares de marcas registradas sufrían frente a las indicaciones geográficas europeas, e invocaron el procedimiento de solución de diferencias de la OMC⁸⁰⁰. El 18 de agosto de 2003, Australia solicitó al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que estableciera un Grupo Especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 14 del

⁷⁹⁶ *Vid.* Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005.

⁷⁹⁷ *Vid.* Párrafo 7.686 del Documento OMC WT/DS290/R, que señala: “En consecuencia, el Grupo Especial concluye que, por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC pero que, sobre la base de las pruebas presentadas al Grupo Especial, ello está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC”.

⁷⁹⁸ *Vid.* Documento OMC WT/DS174/20

⁷⁹⁹ *Vid.* Documento OMC WT/DS290/18.

⁸⁰⁰ La declaración de los Estados Unidos a la OMC, en una revisión de la OMC de la política comercial de la Unión Europea, expresó la preocupación de que “las personas extranjeras que deseaban obtener la protección para sus indicaciones geográficas en la CE encaraban un proceso no transparente que parecía entrar en un cierto conflicto con las obligaciones de la CE bajo el Acuerdo sobre los ADPIC” y que “los procesos reguladores de la CE son percibidos a menudo por los terceros países como de exclusión, sin dar ninguna oportunidad significativa para que las partes no pertenecientes a la CE, influenciando las consecuencias de las decisiones reguladoras” *Vid.* “OMC. Revisión de la Política comercial de la Unión Europea, declaración por los Estados Unidos a la OMC”, de 24 de julio de 2002”.

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). En su reunión de 2 de octubre de 2003, el OSD estableció un Grupo Especial único en respuesta a las solicitudes presentadas por los Estados Unidos⁸⁰¹ y por Australia⁸⁰², de conformidad con el artículo 9 del ESD⁸⁰³, a fin de revisar la consistencia del Reglamento 2081/92 de la CE con las normas de los Acuerdos sobre los ADPIC y del GATT⁸⁰⁴. En líneas generales, los solicitantes exigían al Grupo Especial la revisión del Reglamento de la CE, puesto que el mismo era discriminatorio y violaba los principios de trato nacional y de la nación más favorecida de los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y de los artículos I y III del GATT. Por otra parte, también sostenían que el Reglamento era contrario con la exclusividad de los derechos de los titulares de la marca registrada bajo artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no se garantizaba que un titular de la marca registrada pudiera prevenir aplicaciones de las indicaciones geográficas que darían lugar a un riesgo de confusión con una marca registrada anterior válida; y por último que era inconsistente con las obligaciones de la CE bajo artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que el Reglamento fallaba en proporcionar la suficiente protección a las marcas registradas preexistentes que eran similares o idénticas a una indicación geográfica.

En relación con el tema de la “coexistencia”, los solicitantes señalaban que la concesión del derecho exclusivo en el uso de la marca, proporcionada en virtud del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, requería que los Estados miembros pusieran a disposición de los titulares de la marca registrada anteriormente sus derechos contra las indicaciones geográficas. En este sentido, los solicitantes sostenían que el Reglamento 2081/92 era contrario con la exclusividad de los derechos de los titulares de la marca registrada bajo el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no garantizaba que el titular de la marca registrada anterior pudiera impedir usos de indicaciones geográficas que darían lugar a un riesgo de confusión con la marca registrada anterior válida. Los solicitantes además, demandaban que el Reglamento 2081/92 era contrario con las obligaciones de la CE bajo el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto

⁸⁰¹ *Vid.* Documento OMC WT/DS174/20, *cit. supra*.

⁸⁰² *Vid.* Documento OMC WT/DS290/18, *cit. supra*.

⁸⁰³ *Vid.* Documento OMC WT/DS290/19 y Corr.1.

⁸⁰⁴ *Vid.* Documentos OMC WT/DS174/20 y WT/DS290/18, *cit. supra*.

que el Reglamento no podía otorgar la suficiente protección a las marcas registradas preexistentes que eran similares o idénticas a una indicación geográfica. Como ha quedado apuntado, en el caso de un conflicto entre una marca registrada y una indicación geográfica, a través del Artículo 24.5, el Acuerdo sobre los ADPIC ofrece, por vía de excepción, protección para los titulares de la marca registrada o usada de buena fe. Una marca registrada, que se ha registrado o se ha utilizado de buena fe en una jurisdicción, no puede ser excluida por una indicación geográfica que esté en conflicto con la marca registrada. Siendo ello así, la indicación geográfica posterior en tiempo no se puede utilizar en el caso de que esté en conflicto con una marca registrada de buena fe anteriormente establecida. En el estudio de los temas solicitados, el Grupo Especial de la OMC examinó la relación entre la protección de las indicaciones geográficas y las marcas registradas anteriores según los términos del Acuerdo sobre los ADPIC.

Ante este estado de cosas, en su defensa, la CE exitosamente argumentó que las indicaciones geográficas y las marcas constituyen formas igualmente independientes de propiedad intelectual según la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC, y que el vínculo entre las indicaciones geográficas y las marcas es además definido por el artículo 24.5, el cual puede ser interpretado como previendo la coexistencia de las indicaciones geográficas con las marcas registradas anteriores⁸⁰⁵. Se ha de destacar que en el Derecho de la Comunidad Europea, el sistema de registro de las indicaciones geográficas establecido en el Reglamento 2081/92 (hoy 510/2006) se encuentra en perfecta armonía con el sistema de la marca comunitaria⁸⁰⁶. De esta forma, el actual Reglamento 510/2006 sostiene en su artículo 14.2 que de conformidad con el Derecho comunitario, el uso que corresponda a algunas de las situaciones contempladas en el artículo 13⁸⁰⁷, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación

⁸⁰⁵ *Vid.* párrafo 7.583 y ss. del Documento OMC WT/DS290/R

⁸⁰⁶ *Vid.* artículo 164 del Reglamento (CE) N° 207/2009, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, que señala: “Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 510/2006 y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento.”

⁸⁰⁷ El artículo 13 del Reglamento 510/2006 enuncia la protección otorgada por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento, estableciendo en el párrafo 1 el derecho exclusivo de los titulares de la indicación geográfica registrada a prohibir determinados usos. Este es un derecho de contenido negativo destinado a impedir, en lo fundamental, usos que induzcan a error sobre el origen de un producto, o que sean de otro modo desleales.

aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad contempladas en su normativa comunitaria. El citado artículo 14.2 comienza con la frase introductoria “De conformidad con el derecho comunitario”, ésta parece ser una referencia al Reglamento de la Marca Comunitaria⁸⁰⁸ y a la Primera Directiva sobre la Marca⁸⁰⁹. En ambos cuerpos legislativos se prevé que el registro de la marca confiera a su titular el derecho exclusivo para prohibir a “cualquier tercero” el uso en el tráfico económico sin su consentimiento, de “cualquier signo idéntico a la marca comunitaria”, incluyendo el uso cuando exista un riesgo de confusión. Con excepción de las marcas renombradas⁸¹⁰, el artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 privilegia a las indicaciones geográficas en la medida en que los derechos conferidos por una marca registrada contra “cualquier tercero” y el uso de “cualquier signo idéntico a la marca comunitaria” no prevalece sobre un tercero que usa la indicación geográfica de acuerdo con el registro europeo. En atención a ello, y volviendo la vista hacia el Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos exclusivos del titular de la marca bajo el artículo 16.1, *prima facie* no pueden ejercerse contra una persona que usa una indicación geográfica registrada de acuerdo con el Reglamento 510/2006, puesto que el ejercicio de los derechos del titular de la marca están sujetos al artículo 14.2 del mismo Reglamento que prevé la coexistencia expresamente al señalar “el uso... de la marca solicitada, registrada o, ...adquirida de buena fe en el territorio comunitario...podrá proseguirse...”.

En relación con el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC el Grupo Especial señaló, *inter alia*, que el sentido corriente del contenido de la norma indica que, en lo fundamental, el derecho de exclusión otorgado al titular de la marca registrada se aplica

⁸⁰⁸ *Vid.* Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE), DOCE L 78/1 de 24.3.2009.

⁸⁰⁹ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE n° L 40 del 11.2.1989.

⁸¹⁰ *Vid.* artículo 3.4 del Reglamento 510/2006 que señala: “No se registrará una denominación de origen o una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto”.

a la utilización en el curso de operaciones comerciales de signos idénticos o similares en bienes idénticos o similares, cuando ese uso de lugar a riesgo de confusión. Por lo tanto, no se encuentran excluidas, específicamente del uso, los signos protegidos como indicaciones geográficas⁸¹¹. De la misma manera, advirtió que el derecho otorgado por esa disposición es un derecho "exclusivo", que debe ser interpretado más allá del "derecho a excluir", antes bien, indica que ese derecho pertenece únicamente al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada, quien podrá ejercitarlo para impedir determinados usos por "cualesquiera terceros" que no cuenten con el consentimiento del titular. Cuando en el último supuesto del artículo se establece que "los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad..." se está fijando una excepción a ese derecho exclusivo, en el sentido de que se entenderá sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad⁸¹².

Asimismo, el Grupo Especial también reconoció que tanto en el artículo 17⁸¹³ como en otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen excepciones a los derechos conferidos por el mismo Acuerdo⁸¹⁴. No obstante ello, no se desprende del contenido del artículo 16.1 una limitación implícita con respecto a las indicaciones geográficas, del derecho exclusivo que los Miembros deben otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada⁸¹⁵. Como ha quedado establecido, ese derecho otorgado al titular de la marca puede ejercitarse frente a cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular en las mismas condiciones, con independencia de que el tercero utilice el signo de conformidad con las disposiciones sobre protección de las indicaciones geográficas, a reserva de cualquier excepción aplicable. Sobre la base de lo que precede, el Grupo Especial concluyó, en un primer momento, que "con arreglo al artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio

⁸¹¹ *Vid.* párrafo 7.601 del Documento OMC WT/DS290/R

⁸¹² *Vid. idem*, párrafo 7.602

⁸¹³ *Vid.* artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: "Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros".

⁸¹⁴ *Vid.* párrafo 7.649 del Documento OMC WT/DS290/R

⁸¹⁵ *Vid. idem*, párrafo 7.603

un derecho contra determinados usos, incluidos usos como una indicación geográfica⁸¹⁶.

Ahora bien, entre los varios argumentos sostenidos por la CE para justificar la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas, se encontraba el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La CE sostuvo que el artículo 14.2 del Reglamento 2081/92 es una "excepción limitada" en el sentido expuesto en el artículo 17, porque autoriza el uso únicamente a los productores que están establecidos en la zona geográfica con respecto a productos que cumplen lo dispuesto en el pliego de condiciones; con lo cual el titular de la marca conserva el derecho exclusivo a impedir el uso por cualquier otra persona. La coexistencia está englobada en el ejemplo de "uso leal de términos descriptivos" del artículo 17, porque las indicaciones geográficas son términos descriptivos, incluso cuando consisten en denominaciones no geográficas, y su uso para indicar la verdadera procedencia de los productos y las características asociadas con ese origen es leal, y que además, los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de los terceros se tienen en cuenta, porque el artículo 14.3 del Reglamento 2081/92 impediría los casos de confusión más significativos, y la legislación sobre etiquetado, publicidad engañosa y competencia desleal seguía siendo aplicable⁸¹⁷.

El razonamiento planteado por la CE fue revisado concienzuda y detalladamente por el Grupo Especial, quien estructuró el análisis del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC en tres partes: (i) la definición de "excepción limitada", (ii) el examen de la expresión "uso leal de términos descriptivos" y (iii) la condición "intereses legítimos", a fin de justificar sobre la base del artículo 17 la limitación por el Reglamento 2081/92 de las facultades conferidas al titular de la marca en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸¹⁶ *Vid. ídem*, parágrafo 7.625

⁸¹⁷ *Vid. ídem*, parágrafo 7.640 y ss.

VI.6.3.1.1. La definición de “excepción limitada”.

El Grupo Especial convino en señalar que el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite el establecimiento por parte de los Estados miembros de "excepciones limitadas" a los derechos conferidos por la marca, y al mismo tiempo, proporciona un ejemplo de excepción limitada e impone la condición de que ante tales excepciones se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. De la misma norma se infiere que la excepción no sólo debe ser "limitada", sino que además debe cumplir esa condición. En este supuesto, el ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" es meramente ilustrativo, pero puede ofrecer orientación interpretativa porque *a priori* está englobado en el sentido de una excepción "limitada" y debe poder satisfacer la condición en algunas circunstancias. Cualquier interpretación del término "limitadas" o de la condición que excluyera el ejemplo sería manifiestamente incorrecta⁸¹⁸.

A los fines de decidir el sentido de la expresión “excepción limitada”, el Grupo Especial apeló al Informe del Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, que interpretó una expresión idéntica en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸¹⁹ afirmando que "el término “excepción”, en sí mismo, tiene la connotación de derogación limitada, de derogación que no socava el conjunto de normas a las que se aplica".⁸²⁰ La adición de la palabra "limitadas" pone de relieve que la excepción debe ser estricta y permitir sólo una pequeña reducción de los derechos. Por lo tanto, lo que hay que decidir es si la excepción de los derechos conferidos por una marca es restringida. En este sentido se ha de destacar que en la presente diferencia, sólo hay en litigio un derecho conferido por una marca, a saber, el derecho exclusivo a impedir determinados usos de un signo establecido en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, es preciso llevar a cabo una evaluación jurídica de

⁸¹⁸ *Vid. idem*, párrafo 7.648

⁸¹⁹ El artículo 30 sobre los ADPIC contiene una norma relativa a las excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente.

⁸²⁰ *Vid.* párrafo 7.650 Documento OMC WT/DS290/R que cita el Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.30.

la medida en que, la excepción menoscaba ese derecho⁸²¹. Siguiendo el contenido del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la “excepción” puede menoscabar el derecho del titular con respecto a los terceros de que se trate, o con respecto a la identidad o la similitud de los signos o los bienes o servicios de que se trate, o con respecto al grado de probabilidad de confusión, o una combinación de esos elementos⁸²².

VI.6.3.1.2. El examen de la expresión “uso leal de términos descriptivos”.

El Grupo Especial consideró que el ejemplo que figura en el texto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, el "uso leal de términos descriptivos", está (inherentemente) limitado en función del signo que puede utilizarse y del grado de riesgo de confusión a que esa utilización podría dar lugar, ya que un término puramente descriptivo no es por sí distintivo y no puede ser protegido como marca. Siendo ello así, no está limitado en función del número de terceros que podrían beneficiarse, ni en función de la cantidad de bienes o servicios para los que éstos terceros usan los términos descriptivos, aun cuando sólo se aplicaría a los terceros que utilizaran esos términos en el curso de operaciones comerciales y a los bienes o servicios que esos términos describen; por lo cual el número de marcas o de titulares de marcas afectados es irrelevante, aunque implícitamente sólo afectaría a las marcas que pueden consistir en signos que puedan utilizarse en forma descriptiva, o que incluyan tales signos. Con arreglo al texto, esto es una excepción "limitada" a los efectos del artículo 17⁸²³. Aplicado todo ello al Reglamento, el Grupo Especial convino en que el mismo limitaba el derecho del titular de una marca con respecto “a determinados productos”, pero no con respecto a “todos

⁸²¹ Vid. párrafo 7.651 Documento OMC WT/DS290/R, que además resalta que: “No hay en el texto del artículo 17 indicación alguna de que ello conlleve una evaluación económica, aunque la repercusión económica pueda tenerse en cuenta por lo que respecta a la condición. En ese sentido, el Grupo Especial observa la falta en el artículo 17 de toda referencia a una "explotación normal" de la marca de fábrica o de comercio, así como la falta de toda referencia en la Sección 2, con respecto a la cual el artículo 17 permite excepciones, a cualquier derecho a excluir la competencia legítima. Antes bien, confieren, entre otras cosas, el derecho a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión, circunstancia que puede desembocar en la prohibición de la venta de productos cuando están comercializados utilizando signos particulares, pero sin restringir de otro modo la manufactura, venta o importación de productos o servicios competidores”.

⁸²² Vid. *idem* párrafo 7.653

⁸²³ Vid. *idem* párrafo 7.654

los productos idénticos o similares” a aquellos para los que la marca está registrada, y ello es así, porque imposibilitaba al titular de la marca ejercitar el derecho a impedir “usos que induzcan a confusión de un signo para el producto agrícola o alimenticio producido de conformidad con el pliego de condiciones correspondiente al registro de la indicación geográfica”. Asimismo, concluyó que el Reglamento menoscababa el derecho del titular de una marca frente “a determinados terceros”, pero no frente a “todos los terceros”, porque impedía al titular de la marca ejercitar el derecho a impedir usos que induzcan a confusión contra personas que usan una indicación geográfica registrada para un producto de conformidad con su registro. Esto constituye “una limitación de los terceros que pueden beneficiarse de la excepción”. El derecho del titular de la marca no sufre detrimento con respecto a cualquier otro tercero. Finalmente, en este orden, destacó que el Reglamento menoscababa el derecho del titular de una marca con respecto a “determinados signos”, pero no con respecto “a todos los signos idénticos o similares al protegido como marca”⁸²⁴. En consecuencia, impedía al titular de la marca ejercitar su derecho a oponerse al uso de una “indicación registrada como indicación geográfica de conformidad con su registro”⁸²⁵.

VI.6.3.1.3. La condición “intereses legítimos”.

Como bien ha quedado advertido, las excepciones limitadas al derecho de marca, contenidas en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, están sujetas a la condición de que “en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”. Al respecto, el Grupo Especial examinó, en primer lugar, lo que son “intereses legítimos”. De acuerdo con sus observaciones, el Grupo Especial consideró que interpretados en su contexto, los “intereses legítimos” del titular de una marca contrastan con los “derechos conferidos por una marca” que también pertenecen al titular. Tomando en consideración que el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC crea

⁸²⁴ *Vid idem.* párrafo 7.655 y ss.

⁸²⁵ El Grupo Especial destaca sobre este aspecto que “...(omissis) el registro de la indicación geográfica no confiere un derecho de contenido positivo a utilizar cualesquiera otros signos o combinaciones de signos ni a usar la denominación en ninguna versión lingüística que no esté inscrita en el registro... Si el registro de la indicación geográfica impidiera al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar sus derechos contra esos signos, combinaciones de signos o versiones lingüísticas, que no figuran expresamente en el registro de la indicación geográfica, ampliaría gravemente la excepción y socavaría los límites impuestos a su alcance”. *Vid idem.* párrafo 7.657

una “excepción a los derechos conferidos por una marca”, concluyó, que los “intereses legítimos del titular de la marca” tienen que ser algo distinto del pleno goce de esos derechos. En la citada norma, los “intereses legítimos” del titular de una marca se comparan también con los “intereses legítimos de terceros”, que no disfrutaban de derechos conferidos por la marca. En consecuencia, los “intereses legítimos”, al menos los de terceros, son distintos del simple goce de los derechos que les reconocen las disposiciones legales. Así lo confirma el uso de la expresión verbal “se tengan en cuenta”, que es menos que “se protejan”⁸²⁶. Una vez hechas estas observaciones, a los fines de determinar lo que ha de entenderse por “intereses legítimos”, el Grupo Especial nuevamente acudió a la opinión enunciada por el Grupo Especial que conoció del asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, quien en su informe al respecto, señaló: “La expresión “legítimos intereses”, para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son “justificables” en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes”⁸²⁷.

En este sentido el Grupo Especial advirtió que el propio Acuerdo sobre los ADPIC enuncia lo que todos los Miembros de la OMC consideran normas y principios adecuados por lo que respecta a la protección de las marcas, de esta manera el propio artículo 15.1 establece que las marcas tienen la función de distinguir los bienes o servicios de las empresas en el curso de operaciones comerciales⁸²⁸, de donde se deduce que cada titular de una marca tiene un “interés legítimo” en preservar el carácter distintivo o la capacidad para distinguir de su marca, de modo tal, que pueda cumplir esa función, lo que además incluye su interés en usar su propia marca en relación con los bienes y servicios pertinentes de sus empresas propias y autorizadas. Si ese “interés legítimo” se tiene en cuenta se tendrá también en cuenta el interés del titular de la marca en el valor económico de su marca derivado del renombre de que disfruta y de la calidad

⁸²⁶ *Vid idem.* párrafo 7.662

⁸²⁷ *Vid.* párrafo 7.663 del Documento OMC WT/DS290/R que cita el Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.69

⁸²⁸ *Vid.* artículo 15.1 que señala en su primer supuesto: “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”.

que denota⁸²⁹. Sobre la base de lo expuesto, se ha de resaltar que el Reglamento 2081/92 (Reglamento 510/2006) establece, por una parte, que una declaración de oposición será admisible, entre otras cosas, si demuestra que el registro de la indicación geográfica propuesta "perjudicaría la existencia ... de una marca", en cuyo caso, el registro de la indicación geográfica debe denegarse⁸³⁰; y por otra parte, el mismo Reglamento también obliga a denegar el registro de una indicación geográfica habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma⁸³¹, si se satisface una condición específica. Esto guarda relación con el carácter distintivo, o la capacidad para distinguir de marcas anteriormente existentes y puede garantizar que, en los casos en que sea más probable que los "intereses legítimos" de los titulares de marcas se vean afectados, la coexistencia establecida en el artículo 14.2 simplemente no será aplicable, lo que constituye un indicativo de que el Reglamento tiene en cuenta, entre otras cosas, el interés legítimo de los titulares de marcas a proteger el carácter distintivo de sus respectivas marcas⁸³².

Por lo que se refiere a los "intereses legítimos de los terceros", el Grupo Especial consideró, partiendo de la base de que la función de una marca es distinguir bienes y servicios de empresas en el curso de operaciones comerciales, y ya que esa función, no sólo sirve al titular de la marca sino también a los consumidores, la noción de terceros incluye a los consumidores⁸³³. Siendo ello así, los consumidores tienen un "interés legítimo" en poder distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otra, y de que se evite la confusión⁸³⁴. Por su parte, el Reglamento 2081/92 hace expresa referencia al consumidor al establecer como motivo para la denegación del registro de una indicación geográfica, el que éste "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto", protegiendo de esta forma los intereses del consumidor. Otro aspecto que despuntó el Grupo Especial en relación con los terceros

⁸²⁹ Vid. párrafo 7.664 del Documento OMC WT/DS290/R

⁸³⁰ Vid. artículo 7.4 del Reglamento 2081/92 (artículo 7.3 Reglamento 510/2006)

⁸³¹ Vid. artículo 14.3 del Reglamento 2081/92 (artículo 3.4 Reglamento 510/2006)

⁸³² Vid. párrafo 7.665 y ss. del Documento OMC WT/DS290/R

⁸³³ Así lo confirma la referencia en el artículo 16.2, a "el sector pertinente del público", en relación con marcas notoriamente conocidas.

⁸³⁴ Vid. párrafo 7.676 del Documento OMC WT/DS290/R

consumidores es el relativo a la función de la indicación geográfica, esto es, que una denominación sólo puede registrarse como indicación geográfica cuando se utiliza para describir un producto agrícola o alimenticio. Por lo tanto, una condición previa para el registro de una indicación geográfica es que, de hecho, algunos consumidores entiendan que ésta se refiere a un producto procedente de esa zona geográfica con cualidades o características específicas, lo que significa que no consideran que sea indicativo de los bienes del titular de la marca⁸³⁵.

El Grupo Especial sostiene, al igual que la CE, que a los efectos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC la definición de "terceros" incluye también a "las personas que utilizan una indicación geográfica de conformidad con su registro". El artículo 17 establece una excepción a los derechos conferidos por una marca, los cuales incluyen, con arreglo al artículo 16.1, el derecho a impedir a "cualesquiera terceros" que utilicen determinados signos. Lógicamente, si "los usuarios de indicaciones geográficas" están incluidos entre los terceros sujetos al derecho del titular de la marca, también estarán incluidos entre los terceros que han de tenerse en cuenta para evaluar la admisibilidad de una excepción a ese derecho. Ahora bien, los intereses legítimos de "los usuarios de indicaciones geográficas como terceros" en el sentido del artículo 17 serían diferentes de la protección jurídica general prevista para las indicaciones geográficas⁸³⁶. El ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" que figura en el propio artículo 17 ofrece alguna orientación sobre lo que puede satisfacer la condición de que en las "excepciones limitadas" se tengan en cuenta "los intereses legítimos de los terceros". La naturaleza de los términos descriptivos y su uso "leal", pone de manifiesto un interés de política pública porque determinados términos puedan utilizarse en determinadas circunstancias. Aunque las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual y no meramente términos descriptivos, la función de los términos en el

⁸³⁵ *Vid ídem* párrafo 7.678

⁸³⁶ La legitimidad de los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas se refleja en el propio Acuerdo sobre los ADPIC, del que son signatarios todos los Miembros de la OMC. En virtud de la Sección 3 de la Parte II, todos los Miembros de la OMC acuerdan otorgar determinada protección a las indicaciones geográficas (protección jurídica prevista en los artículos 22 y 23), aunque quedan en libertad de determinar el método adecuado de aplicar esas disposiciones conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1. La definición de una indicación geográfica que figura en el artículo 22.1 refleja el interés legítimo que una persona puede tener en la identificación de la procedencia y otras características de un producto por el nombre del lugar del que es originario, si el nombre sirve a esa finalidad. *Vid ídem* párrafo 7.680.

ejemplo es análoga a una función descriptiva de las indicaciones geográficas y proporciona respaldo contextual a la noción de que el interés de los usuarios de indicaciones geográficas en utilizar la denominación de un lugar para indicar sus productos es "legítimo"⁸³⁷. Pues bien, la excepción limitada creada por el Reglamento en el artículo 14.2, la cual se materializa con la "coexistencia", tiene en cuenta los intereses legítimos de los terceros, ya que el usuario de la indicación geográfica no sólo puede "designar" un producto agrícola o alimenticio con el nombre geográfico en cuestión, sino que además su uso sigue estando sujeto a los requisitos de las Directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa que prohíben determinados usos engañosos o que inducen a error. Además, el Reglamento confiere protección expresa a las indicaciones geográficas registradas, con lo cual no sólo "tiene en cuenta" este interés legítimo, sino que también confiere derechos cuya observancia se puede exigir legalmente⁸³⁸.

VI.6.3.2. Coexistencia y riesgo de confusión

Como se ha visto, los reclamantes sostenían que el Reglamento 2081/92 era incompatible con el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC porque negaba al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir usos de indicaciones geográficas que dieran lugar a riesgo de confusión con una marca anteriormente existente. Con arreglo al Reglamento, cuando una indicación geográfica se ha registrado y una marca de fábrica o de comercio está sujeta al régimen de coexistencia establecido en el artículo 14.2, la indicación geográfica puede, en principio, utilizarse sin tener en cuenta el riesgo de confusión que pueda causar.

No obstante ello, el Reglamento 2081/92 hace múltiples referencias al riesgo de confusión con una marca dada, que derivaría del uso como indicación geográfica de un signo idéntico o similar, a saber: el artículo 7.5.b)⁸³⁹; el artículo 12^{ter} 3.⁸⁴⁰ y en el

⁸³⁷ *Vid idem* párrafo 7.681.

⁸³⁸ *Vid idem* párrafo 7.682 y ss.

⁸³⁹ *Vid.* artículo 7.5.b) del Reglamento 2081/92, que señala: "Cuando una oposición sea admisible con arreglo al apartado 4, la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos, en un plazo de tres meses: ...(*omissis*) b) de no llegarse a un acuerdo, la Comisión adoptará una decisión de conformidad con el

artículo 12^{quinquies} 3.⁸⁴¹, en relación con la decisión de si una indicación geográfica debe registrarse cuando una oposición es admisible. El artículo 7.4⁸⁴² (y, por tanto, el artículo 12^{ter}.3) establece un motivo para la oposición cuando el registro perjudique la existencia de una marca, y el artículo 14.3 establece un motivo para la denegación del registro habida cuenta de la notoriedad o del renombre de la marca de fábrica o de comercio y de la duración del uso de la misma. Estos factores son pertinentes por lo que respecta a la probabilidad de confusión a que podría dar lugar el uso posterior de la indicación geográfica. El Grupo Especial recuerda que el artículo 14.2 es una excepción a lo dispuesto en el artículo 13, que presupone también una consideración de la similitud de los signos y los bienes. Son esenciales para un análisis de la probabilidad de confusión. Aunque los citados artículos 7.4, 12^{ter}.3 y 14.3 no hacen referencia expresa a la noción de riesgo de confusión entre una indicación geográfica y una marca sujeta a la excepción establecida en el artículo 14.2, esas disposiciones, junto con la letra b) del artículo 7.5, el artículo 12^{ter}.3 y el artículo 12^{quinquies}.3 pueden garantizar que en los casos en que la probabilidad de confusión sea relativamente alta la excepción simplemente no será aplicable⁸⁴³. En consecuencia, sobre la base de los términos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y el Reglamento de la marca

procedimiento establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente y los riesgos reales de confusión. Si se decide proceder al registro, la Comisión llevará a cabo la publicación de conformidad con el apartado 4 del artículo 6”. (subrayado nuestro).

⁸⁴⁰ Vid. artículo 12^{ter} 3 del Reglamento (CE) no 692/2003 del Consejo de 8 de abril de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que señala: “La Comisión examinará la admisibilidad de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 7. Esos criterios deberán demostrarse y evaluarse con relación al territorio comunitario. Cuando una o más oposiciones sean admisibles, la Comisión adoptará una decisión de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 15, previa consulta del Estado que haya presentado la solicitud, teniendo en cuenta los usos leales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión en el territorio comunitario. Si se decide proceder al registro, la denominación se inscribirá en el registro previsto en el apartado 3 del artículo 6 y se publicará con arreglo al apartado 4 del artículo 6”. (subrayado nuestro).

⁸⁴¹ Vid. *idem*, artículo 12^{quinquies} 3, que señala: “Cuando una oposición sea admisible, la Comisión adoptará una decisión de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 15, previa consulta del Estado que haya presentado la solicitud de oposición, teniendo en cuenta los usos leales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión. Si se decide efectuar el registro, la Comisión procederá a la publicación con arreglo al apartado 4 del artículo 6”. (subrayado nuestro)

⁸⁴² Vid. artículo 7.4 del Reglamento 2081/92 que señala: “Para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá: ...(*omissis*) - bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado en el momento de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas...(*omissis*)” (subrayado nuestro).

⁸⁴³ Vid. párrafo 7.658 del Documento OMC WT/DS290/R

comunitaria, el Grupo Especial constató que no sólo puede seguir usándose la marca, sino que el derecho del titular de la marca a impedir usos que induzcan a confusión no se ve afectado. Asimismo, el Grupo Especial reconoció que el uso de una denominación registrada como indicación geográfica está sujeto a las disposiciones aplicables de las Directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa de modo que las maneras en que puede usarse no son ilimitadas⁸⁴⁴.

VI.6.3.2.1. Un caso específico: el asunto de la indicación geográfica “Bayerisches Bier”

Bayerischer Brauerbund es una asociación alemana creada para proteger los intereses comunes de cerveceros bávaros, que fue fundada en 1917 y ha sido la propietaria de las marcas colectivas registradas “Bayrisch Bier” y “Bayerisches Bier” desde 1968. En 1993, Bayerischer Brauerbund presentó al gobierno alemán una solicitud de registro de “Bayerisches Bier” como indicación geográfica protegida. A pesar de la oposición de un número de Estados miembros, “Bayerisches Bier” se registró como indicación geográfica protegida en 2001⁸⁴⁵ a reserva de que se autorizara que el uso de determinadas marcas anteriormente existentes, por ejemplo “Bavaria” y “Høker Bajer”, continuara al amparo del artículo 14.2 del Reglamento 2081/92⁸⁴⁶. La indicación geográfica alude a una cerveza, y las marcas están registradas para cerveza. La indicación geográfica y las marcas son, respectivamente, las palabras “Bavaria” o “Bavarian Beer” en los idiomas alemán, danés e inglés. Sobre su registro el Consejo de la CE concluyó que la indicación geográfica no podía engañar al público en la identidad del producto, lo cual es el estándar contenido en el artículo 14.3 del mismo

⁸⁴⁴ *Vid ídem* párrafo 7.660

⁸⁴⁵ *Vid.* Reglamento (CE) no 1347/2001 del Consejo de 28 de junio de 2001 que completa el anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 de la Comisión relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo.

⁸⁴⁶ *Vid ídem*, Cdo (4) que señala: “El uso de determinadas marcas, por ejemplo la marca neerlandesa Bavaria, puede continuar a pesar de haberse registrado la indicación geográfica Bayerisches Bier en la medida en que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 2081/92”.

Reglamento⁸⁴⁷. Por otra parte, Bavaria, es un productor holandés de cerveza que opera en el mercado internacional y que comenzó a utilizar la palabra Bavaria en 1925. Es también el propietario de varias marcas que contienen la palabra Bavaria registradas desde 1947. Bavaria Italia pertenece al grupo de compañías de Bavaria.

Pues bien, en el año 2004, Bayerischer Brauerbund, siguiendo procedimientos promovidos en otros Estados miembros, solicitó al Tribunal de Distrito de Torino, prohibir a Baviera y Baviera Italia usar las versiones italianas de las marcas. Como el Tribunal de Torino concedió en parte la solicitud de Bayerischer Brauerbund, Baviera y Baviera Italia apelaron contra ese juicio. El Tribunal de Apelaciones de Torino, refirió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en una cuestión prejudicial, un número de preguntas relativas a la validez de la regulación sobre las Indicaciones geográficas protegidas y la interpretación de las consecuencias del reconocimiento de la indicación geográfica “Bayerisches Bier” para las marcas preexistentes que contenían la palabra Bavaria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea precisó que, en caso de conflicto con una marca preexistente, las instituciones de la Comunidad pueden – sobre la base de un análisis anterior referente a la posibilidad de error de parte del consumidor en cuanto a la identidad del producto - rechazar el registro de una indicación geográfica. Por el contrario, una vez que se ha registrado la indicación geográfica, corresponde a los tribunales nacionales, para permitir el uso de la marca, a pesar de ese conflicto, verificar que la marca en cuestión (Bavaria) fue registrada de buena fe antes de la fecha en la cual la solicitud para el registro fue presentada y que no hay motivos para la invalidez o la revocación de la marca, en la manera prevista por el artículo 3.1.(c)⁸⁴⁸ y el g)⁸⁴⁹ y el

⁸⁴⁷ *Vid idem*, Cdo (3) que señala: “La información enviada permite comprobar la existencia de la marca Bavaria y la validez de la misma; además, se consideró que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación Bayerisches Bier no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto. Por ello, la indicación geográfica Bayerisches Bier y la marca Bavaria no se encuentran en la situación contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2081/92”.

⁸⁴⁸ *Vid.* artículo 3.1.c) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE n° L40 de 11.02.1989, que señala: “las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos”

artículo 12.2.b)⁸⁵⁰ de la Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988 para aproximar las leyes de los Estados miembros en materia de marcas. El Tribunal sostiene que el Reglamento de registro de “Bayerisches Bier” como Indicación Geográfica Protegida (IGP) no tiene ningún efecto nocivo sobre la validez y la posibilidad de uso, en una de las situaciones de conflicto referidas en el Reglamento 2081/92, de marcas preexistentes de terceros, en las cuales la palabra Bavaria aparece, en cuanto esas marcas cumplen con las condiciones antedichas, las cuales deben ser verificadas por los Tribunales nacionales⁸⁵¹.

VI.6.4. La impugnación de marcas, artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC

En una reglamentación extremadamente complicada, el artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁵² concede a los miembros de la OMC la posibilidad de establecer un plazo de exclusión para la apelación del uso o registro de marcas⁸⁵³. Un Estado miembro

⁸⁴⁹ *Vid. idem*, artículo 3.1.g), que señala: “las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”.

⁸⁵⁰ *Vid. idem*, artículo 12.2.b), que señala: “a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada”.

⁸⁵¹ *Vid.* STJCE de fecha 02 de julio de 2009, asunto C-343/07, Bavaria NV, Bavaria Italia Srl contra Bayerischer Brauerbund eV en <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-343/07>

⁸⁵² *Vid.* artículo 24.7. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo 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 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, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe”.

⁸⁵³ El origen del artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra en una propuesta informal presentada por Chile, en Octubre de 1991 en relación a las indicaciones geográficas. En la propuesta chilena sobre este particular aspecto se leía: “The provisions established in paragraph 3 of article 24 (article 22.3) above and paragraph 2 of article 25 (article 23.2) above shall be understood as being without prejudice to the statute of limitations, of which the owner of the trademark may avail himself in accordance with the legislation of a PARTY in which territory the invalidation of the said registration may have been sought”. Aunque la redacción original del artículo ha sido profundamente modificada, el texto inicial muestra claramente su idea central general: El artículo está más relacionado con las demoras sobre el estatuto de limitaciones, que con nuevos estándares. *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 392.

puede entonces disponer que se conozca contra el uso o el registro de una marca según el Acuerdo sobre los ADPIC en el plazo de cinco años contados, (a) después de que se hizo público el uso conflictivo o lesivo de la indicación geográfica protegida en ese Estado miembro o (b) después de que la marca se registró y se publicó en ese Estado miembro, si el uso de la indicación geográfica no se hizo público dentro de ese plazo en ese Estado miembro. Si la indicación geográfica, al contrario, se dio a conocer dentro de cinco años después del registro de la marca en ese Estado miembro, el plazo se prorroga hasta el momento de cinco años después de la notoriedad general.

La disposición vale a favor de toda marca que se registre o use contra las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de las indicaciones geográficas, siempre que la indicación geográfica no se haya utilizado o registrado de mala fe. Se pueden excluir derechos tanto contra el uso engañoso y desleal de la marca según el artículo 22 apartados 2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, como derechos contra marcas de vinos y bebidas espirituosas según el artículo 23 apartados 1 y 2 del mismo Acuerdo⁸⁵⁴. No parece un desatino afirmar que el artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC lleva, -a más del artículo 24.5 del mismo Acuerdo-, a una debilitación adicional de la protección de indicaciones geográficas frente a marcas que contengan una indicación geográfica o consistan en ella.

Como bien se apuntó bajo el artículo 22 en sus apartados 2, 3 y 4, y también en el artículo 24 apartado 2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁵⁵, se puede oponer la anulación (invalidación) de la marca conflictiva. El artículo 24.7 del mismo Acuerdo establece un tiempo limitado y las condiciones por las cuales las oposiciones o solicitudes de anulación serán interpuestas. Por consiguiente, se refiere a un derecho de los Estados miembros que se encuentra limitado a un plazo máximo de cinco años. Se ha de destacar que el artículo señala como excepción la “mala fe”, sin embargo, en este supuesto la mala fe no opera en el sentido de eliminar el tiempo límite establecido, como en el artículo 6bis3) del Convenio de París⁸⁵⁶; sino más bien, obra en el sentido

⁸⁵⁴ *Vid.* Knaak, R. *ob. cit.*, p. 137.

⁸⁵⁵ *Vid. supra* n° VI.4.; VI.6.1. y *infra* VI.9.2.

⁸⁵⁶ *Vid.* artículo 6bis.3) del Convenio de París que señala: “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

opuesto: el uso o el registro de una indicación geográfica de mala fe no puede ser alegado para sostener una petición de denegación o invalidación del registro de una marca conflictiva⁸⁵⁷, o lo que es lo mismo, la oposición o invalidación de la marca registrada debe ser concedida sobre el actual y legítimo uso o registro de la indicación geográfica. Como bien ha sido advertido, en relación al ámbito territorial, el criterio estándar en esta materia es que las indicaciones geográficas se deben proteger en el país de origen del Estado miembro en donde se busca la denegación o la anulación del registro de la marca registrada que cause un “uso lesivo de la indicación protegida”. Al no existir un modelo predeterminado en relación a cómo esa protección debe ser concedida, se deduce que esa cuestión debe decidirse a través de la ley nacional, basada en las provisiones del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁵⁸.

Bajo el precepto del artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC, el criterio de la notoriedad juega un importante papel. Como quedó advertido, si un Estado miembro (país “A”) decide imponer un límite de tiempo para la presentación de las solicitudes de denegación o la anulación de marcas registradas por razones de indicaciones geográficas existentes, ese límite de tiempo no puede extenderse más allá de 5 años. Esos cinco años son contados, en el primer supuesto, desde la fecha en la cual el uso de la indicación geográfica en conflicto ha adquirido notoriedad general en el país “A”, o, en el segundo supuesto después de la fecha del registro de la marca registrada en el país “A” (a condición de que la marca registrada se haya publicado por esa fecha), si tal fecha es anterior, que la fecha en la cual el uso conflictivo adquirió notoriedad general en el país “A”. Este planteamiento lleva consigo el establecimiento de un momento, de una fecha a partir de la cual el uso lesivo ha adquirido notoriedad general. Por lo que a las indicaciones geográficas se refiere, “conocido generalmente” no significa “conocido por el público en general” sino algo conocido “generalmente por el sector relevante del público”⁸⁵⁹. Algunos indicios para determinar si el uso de una indicación geográfica era conocido generalmente en un país, pueden fijarse sobre la fecha en la cual un anuncio de mercancías identificadas con la indicación geográfica circule nacionalmente a través de los medios de comunicación importantes. Asimismo, las fechas en las facturas que

⁸⁵⁷ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 393

⁸⁵⁸ *Vid. idem*

⁸⁵⁹ *Vid. idem*, p. 373.

reflejen ventas de las mercancías identificadas en varios lugares del país, indicando a los consumidores específicos de esas mercancías, puede constituir otro indicio encaminado a demostrar esa fecha final⁸⁶⁰.

VI.7. El término “partes interesadas”.

De gran importancia para la aplicación e imposición de las disposiciones de protección, particularmente en el procedimiento de embargo, es la interpretación del término “partes interesadas” (“interested parties”). Su interpretación es decisiva para la extensión del grupo de personas con derecho a obtener protección y a presentar una solicitud de protección. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, generalmente quién es “parte interesada” es potencialmente el legitimado activo según el derecho material y, por ende, está automáticamente legitimado para presentar una solicitud o para demandar de conformidad con el derecho procesal.

En el marco de la interpretación autónoma del término, se puede recurrir como punto de referencia para el significado estándar, correspondiente al término en su contexto con otras disposiciones -en el sentido del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados- a la definición del artículo 10.2 del Convenio de París⁸⁶¹, a la que remite el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁶². De acuerdo con esa definición, son “partes interesadas” – sean personas naturales o jurídicas – dos grupos de productores, fabricantes o comerciantes que se ocupan del producto en cuestión: por un lado, aquellos que tienen su sede establecida en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región o en el país donde esta localidad esté situada; y por otro lado, están los industriales domiciliados en el país donde se usa la falsa indicación de procedencia. Con eso, además de los industriales domiciliados en el lugar

⁸⁶⁰ *Vid. idem*, p. 394.

⁸⁶¹ *Vid.* artículo 10.2) del CUP que señala: “Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia”.

⁸⁶² *Vid.* Artículo 2.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)”.

afectado directamente, también son “partes interesadas” las personas afectadas de manera indirecta por la ventaja desleal obtenida por el usuario de la falsa indicación⁸⁶³. Por efecto de la acreditación expresa, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, hay que considerar a esos grupos de personas como “partes interesadas”.

Más problemático resulta determinar si Gobiernos u organizaciones públicas nacionales o internacionales se encuentran facultados para presentar una solicitud, es decir, si en este aspecto pueden ser considerados “partes interesadas”⁸⁶⁴. De esa cuestión hay que distinguir el tratamiento nacional de sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes afectados en el sentido del derecho procesal, según el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en combinación con el artículo 10ter.2 del Convenio de París⁸⁶⁵ que otorga únicamente un derecho a igualdad de trato procesal con los ciudadanos del Estado de protección. Este aspecto se torna aún más relevante con respecto al INAO (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen), la organización del gobierno francés que vigila las denominaciones de origen francesas, puesto que según el texto del artículo 10.2 del Convenio de París, habría que negarle la calificación como “parte interesada” por falta de cualidad de productor o de comerciante. El sustento de esta interpretación limitaría el alcance del término de “parte interesada”⁸⁶⁶.

⁸⁶³ Vid. Conrad, A., *ob. cit.* p. 37, quien señala: “Esto incluye los fabricantes de la región falsamente indicada así como fabricantes “honestos” en el lugar donde la falsa indicación geográfica es usada, quienes tienen que competir con los productos que son engañosos en cuanto a su origen”. Traducción nuestra.

⁸⁶⁴ Vid. Meltzer, E. “TRIPs and trademarks...”, *ob. cit.*, p. 32.

⁸⁶⁵ Vid. Artículo 10ter.2) del CUP que señala: “Se comprometen (los países de la Unión), además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los [Artículos 9, 10 y 10bis](#), en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país”. La nota entre paréntesis es nuestra.

⁸⁶⁶ Sobre este aspecto, *vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 377, para quien: “El propósito del artículo 10 (2) es expandir la noción de partes interesadas y no restringirla... (omisión) El artículo 10 (2) tiene como objetivo el superar esa dificultad por los fabricantes individuales atribuyéndoles el derecho de iniciar procedimientos en defensa de los propietarios colectivos de la indicación geográfica. Pero el artículo 10 (2) no crea una regla general: por el contrario, expande la regla general de que protección de las indicaciones geográficas pertenece a las entidades que las leyes nacionales designen como responsables en la defensa de las indicaciones geográficas. Vale hacer notar que el artículo comienza con la expresión: “Será en todo caso reconocido como parte interesada”. Productores, fabricantes o comerciantes serán considerados partes interesadas, pero ellos no son todas las partes interesadas”. Traducción nuestra.

En este orden de ideas, parece razonable admitir que en el marco de un tratado económico-político, como es el Acuerdo sobre los ADPIC, el término “interés” no se puede referir a cualquier tipo de interés, también de naturaleza ideal, sino sólo a un interés directo, económico y comercial en relación con el producto. Si bien es cierto que las Indicaciones geográficas pueden pertenecer al “patrimonio cultural” de un país⁸⁶⁷, ese hecho no convierte a un Estado o sus organizaciones en una “parte interesada”. De igual forma, tampoco puede bastar con el interés de un Estado miembro, en el respeto por parte de otro Estado miembro, de su obligación ante el derecho internacional en relación con la ejecución de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que al respecto el propio Acuerdo prevé el mecanismo para la resolución de conflictos contenido en los artículos 63 y 64. No obstante ello, la apreciación es distinta si el legislador se vale de una organización gubernamental, como en el caso del INAO francés, justamente como representante contractual de los productores del país de origen para defender sus intereses en el extranjero⁸⁶⁸. En este supuesto, no hay duda de que el organismo gubernamental está facultado para representar los derechos de los titulares de las indicaciones geográficas. Con todo, no hay que perder de vista que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados miembros solamente a una protección mínima, por lo cual se debería recurrir a esa intención también para la interpretación del término de “parte interesada”. Al respecto hay que advertir que sea como fuere, ello no significa que un Estado miembro cuyo derecho nacional no prevé ni otorga ninguna autorización a una organización relacionada con el Estado como representante de los ciudadanos en el extranjero para realizar solicitudes o para demandar, esté obligado a ello en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. En consonancia con lo expuesto, otra cosa no puede ser válida para los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, para ellos tampoco hay la obligación, de parte de los miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del artículo 2.1 del mismo Acuerdo en combinación con el artículo 10.2 del

⁸⁶⁷ *Vid.* Bienaymé, M., WIPO symposium on geographical indications in Wiesbaden, Germany, October 17-18, 1991, reported in 5 WIPR 333 (1991), citada por Conrad, A., *ob. cit.*, p. 37.

⁸⁶⁸ Los Tribunales de los Estados Unidos, aplicando un análisis de tres pasos, otorgaron esta situación al INAO esencialmente porque el INAO representa los intereses de los productores. Los tres factores fueron: (1) Los miembros del INAO habrían tenido representación (*standing*); (2) Los intereses que el INAO buscaba proteger estaban vinculados al propósito de la organización; y (3) ni la demanda ni las prestaciones piden la participación requerida de los miembros individuales. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 37, en referencia al asunto *INAO v. Vintners International Co. Inc.*, 958 F2d 1574, 22 USPQ 2d 1190. (Asunto conocido por “Chablis with a Twist”).

Convenio de París, de considerarlos “partes interesadas”. No obstante ello, hay que concederles, de acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en combinación con el artículo 10ter2) del Convenio de París, el derecho a proceder ante un Tribunal o ante las autoridades administrativas, sólo que en este caso, será en el marco del tratamiento nacional⁸⁶⁹. Aunado a ello, hay que considerar que el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC al exigir poner al alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, hace una aclaratoria en nota al pie de página a través de la cual señala: “A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos”.

Así las cosas, lo expuesto lleva a destacar que el Acuerdo sobre los ADPIC para proteger los intereses de los productores contiene un procedimiento de dos pasos: en el primero, tienen los propios productores que buscar un remedio para la violación alegada (salvo el caso de la existencia de organizaciones gubernamentales, como el INAO, ideadas para representar a los productores); en el segundo, solamente si el primero falla, los productores pueden inducir a su gobierno para que de inicio a procedimientos de solución de diferencias. En este segundo paso del procedimiento el Estado miembro como tal puede llegar a considerarse como “parte interesada”⁸⁷⁰, en el sentido en que ha quedado expuesto. Aunado a ello no se puede perder de vista que en el ámbito del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC se permite que el procedimiento que persiga la denegación o invalidación de una marca se emprenda de oficio, es decir, por la iniciativa de la agencia gubernamental encargada de los registros de marcas, lo que seguidamente hace concluir que bajo esta aproximación, cualquier otro órgano gubernamental que la ley nacional señale específicamente como competente para supervisar las materias de indicaciones geográficas, o de la competencia desleal o de la protección al consumidor, están facultados para solicitar la apertura de un

⁸⁶⁹ *Vid.* artículo 10ter2) del Convenio de París que señala: “2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 *bis*, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país”.

⁸⁷⁰ *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.* p. 38.

procedimiento, y ello es aún más factible, si se parte de la base de que los Estados miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo y que además, podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos⁸⁷¹.

Otro aspecto a destacar es el relacionado con la posibilidad de considerar al consumidor o a las asociaciones de consumidores como “partes interesadas”. En el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC, los consumidores o las asociaciones de consumidores tampoco pueden ser considerados “partes interesadas”, ello a pesar de que algunos Estados miembros prevén su autorización para presentar solicitudes y para demandar. Al respecto, la CE informó al Consejo de los ADPIC que la noción de “partes interesadas” que prevalecería en los Estados miembros sería tan amplia como fuera posible y agregó que Italia ha llegado a considerar que los gobiernos nacionales serán juzgados también como “parte interesada”⁸⁷². Por su parte, Nueva Zelanda ha adoptado un criterio que resulta muy interesante a consecuencia de que la definición de “parte interesada” está vinculada a la noción de “interés público”, de tal manera que cualquier persona que plantee una cuestión de interés público, *ad. ex.*, la protección del público contra actos engañosos, se podría juzgar como parte interesada de acuerdo con el artículo 10.2) del Convenio de París⁸⁷³. No obstante ello, hay que advertir que a los

⁸⁷¹ *Vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 378, para quien: “La noción de “parte interesada” bajo el artículo 22.3 del ADPIC es, por consiguiente amplia, aumentando el espectro de las personas y de las entidades que pueden ayudar a la administración a tener un juicio mejor-informado en cuanto al registro de marcas registradas engañosas”. (Traducción nuestra).

⁸⁷² *Vid.* Documento OMC IP/Q2/EEC/1, p. 13, “a) Con arreglo a la legislación de los Estados miembros, son partes interesadas las que sufren un perjuicio o corren el riesgo de sufrirlo a causa del uso indebido de una indicación geográfica, es decir, los productores facultados para usar la indicación geográfica o sus representantes. “Cualquier persona” (consumidor, importador, comerciante minorista, productor, exportador) puede presentar una reclamación ante un órgano administrativo o un Ombudsman. No obstante, no es probable que las administraciones nacionales de los Estados Miembros de la OMC presenten reclamaciones en un Estado miembro; únicamente Italia admite esta posibilidad. Las administraciones nacionales de los Miembros de la OMC tienen, por supuesto, libertad para reclamar ante la Comisión Europea o ante las administraciones de los Estados miembros”.

⁸⁷³ *Vid.* Documento OMC IP/Q2/NZL/1, p. 6, “Indica la jurisprudencia que, cuando se entabla proceso invocando la Ley de Comercio Leal, los tribunales adoptan un criterio de amplitud por lo que respecta a quién podrá iniciarlo. Aunque queda a la discreción de los tribunales evitar en lo posible que se inicien procedimientos engorrosos, esa discreción se deja de lado cuando parece haber indicios de violación de la Ley y, en especial, cuando es de interés público que se sustancie la causa”.

consumidores tampoco se les concede el tratamiento nacional procesal del artículo 10^{ter} del Convenio de París. Esto se entiende mejor si se parte de la base de que el Acuerdo sobre los ADPIC está destinado a regular cuestiones relativas al comercio internacional, y no aspectos de protección del consumidor, y aunque el artículo 22 del mismo Acuerdo se basa, entre otras, en la idea de la protección del consumidor, eso no significa que se les otorga a los consumidores legitimación activa y/o autorización para presentar solicitudes o demandas⁸⁷⁴.

En última instancia, con el propósito de asegurar los derechos e intereses de las indicaciones geográficas, habrá que darle un amplio margen de flexibilidad a la extensión de la definición “partes interesadas”, dado que la misma tiene implicaciones no sólo legales sino también económicas. Evidentemente, lo ideal sería que los Estados miembros, siguiendo el ejemplo francés, crearan organizaciones gubernamentales que representaran los derechos de los productores, o que fomentaran y apoyaran la organización de las comunidades de productores bajo cuerpos colectivos, como cooperativas y asociaciones. Si así fueren las cosas, los gobiernos de los Estados Miembros que actúen como custodios de las indicaciones geográficas serían indudablemente “partes interesadas”, y siguiendo la normativa del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC, estarían facultados no sólo para promover su registro nacional e internacionalmente, sino también para oponerse al registro y uso de signos conflictivos⁸⁷⁵.

VI.8. Determinaciones especiales: “Excepciones”, artículo 24 apartados 4, 6, 8 y 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Artículo 24 es uno de los preceptos más largos y más revisados del Acuerdo sobre los ADPIC. En sus disposiciones especiales revela el choque de los distintos intereses económicos nacionales relativos a la protección de las indicaciones geográficas. Estos distintos intereses llevaron a una solución de compromiso que garantiza la conservación

⁸⁷⁴ Vid. Conrad, A., *ob. cit.* p. 38. En contra Cortés, J., *ob. cit.*, pp. 202-203.

⁸⁷⁵ Vid. Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 379

del *status quo*, es decir, el uso continuado de “derechos” existentes para un tiempo ilimitado. Es verdad que llegó a plantearse un límite temporal para el uso continuado, como en el artículo 5.6 del Arreglo de Lisboa⁸⁷⁶, sin embargo no llegó a imponerse, lo cual excluyó la pretendida superación de los “pecados del pasado”. Como ya se advirtió, solamente bajo la concesión de las sustanciales “cláusulas grandfather”, la CE logró imponer las amplias prescripciones de protección contenidas en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI.8.1. Derecho de uso continuado de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, brinda a los Estados miembros de la OMC, la posibilidad de ofrecer a sus nacionales o a los ahí domiciliados, un derecho de uso continuado de indicaciones geográficas de vinos o de bebidas espirituosas de otro Estado miembro. La condición para otorgar ese derecho de uso continuado es que se trate de un “uso continuo”, siempre para “mercancías o servicios idénticos o similares” de la indicación correspondiente en el territorio de ese Estado miembro. De acuerdo con la disposición el uso debe: (a) haber tenido lugar por lo menos desde el 15 de abril 1984, o (b) haber sido registrado, en caso de buena fe, antes del 15 de abril 1994, es decir, el día de la firma del Acuerdo OMC⁸⁷⁷. Si el uso se sucede apegado a alguno de estos supuestos, entonces el derecho de uso continuado existe temporalmente ilimitado para el uso continuado y similar en el territorio de ese Estado miembro.

Se ha de destacar que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se señala de manera expresa la delimitación del ámbito de aplicación del artículo 24.4 en relación a las formas de uso,

⁸⁷⁶ *Vid.* artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa que señala: “Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede”.

⁸⁷⁷ Un ejemplo de uso de “buena fe” es el caso de “Bocksbeutel”, *cit. supra* nota al pie n° 694

por esta razón pudiera interpretarse que puede llegar también a comprender un uso como marca. Sin embargo, tomando en consideración que el artículo 24.5 regula el derecho de continuación de uso de indicaciones geográficas como marcas y que la disposición está redactada de forma general, lo que comprende no sólo las indicaciones geográficas en general sino también las que distinguen vinos y bebidas espirituosas, parece que el uso como marca bajo el artículo 24.4 queda descartado⁸⁷⁸. Con todo, al no mencionar el artículo 24.4 la clase de uso que podría continuarse, y de llegar a aceptar que comprende un uso como marca, sería posible afirmar que la protección del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC - en el supuesto de la letra a) del artículo 24.4 del mismo Acuerdo ADPIC- se extiende también a viejas marcas no adquiridas de buena fe que contengan indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas⁸⁷⁹.

El artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC dirige la cuestión del uso paralelo de nombres geográficos para vinos y bebidas espirituosas y la protección absoluta de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas se delimita según el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante ello, si se concede un derecho al uso continuado de las indicaciones geográficas para otras mercancías y servicios, el derecho de uso continuado tiene el efecto de una barrera al artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por su parte, se ha de advertir que la disposición especial del artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC está sometida a dos condiciones importantes que disminuyen, en cierta manera, una parte de su rigor. Por un lado, la concesión del derecho de uso continuado está combinada obligatoriamente con el principio de territorialidad, es decir, el uso anterior igual que el uso continuado tiene que realizarse en el territorio del Estado miembro que otorgue el derecho. Por otro lado, el ámbito de aplicación personal está limitado, esto es, el derecho de uso continuado se puede conceder exclusivamente a

⁸⁷⁸ *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 222. *Vid.* en contra, Knaak, R., *ob. cit.*, p. 135.

⁸⁷⁹ Al respecto, *vid.* Pires de Carvalho, N., *ob. cit.*, p. 390, para quien: "...(*omissis*) la otra excepción bajo el artículo 24 - la excepción referente al uso continuo o similar de indicaciones geográficas posteriores, bajo artículo 24.4 - incluso no requiere la buena fe si el uso se ha continuado durante "por lo menos 10 años que preceden al 15 de abril de 1994" (fecha en la cual el Acuerdo de Marrakech fue firmado). Hasta cierto punto, por lo tanto, incluso si el uso anterior bajo el artículo 24.5 no necesita haber sido continuado por tan largo tiempo, el requisito de la "buena fe" hace la excepción, bajo artículo 24.5, más estricta que bajo el artículo 24.4". (Traducción nuestra)

ciudadanos propios o a domiciliados en el país de protección. Realmente, en puridad de condiciones, eso significa una falta a los principios de trato nacional y de la nación más favorecida de los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁸⁰; no obstante ello, puesto que el artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC simplemente es una disposición especial de los principios de la protección de las indicaciones geográficas, hay que partir de una compatibilidad con los artículos 3 y 4 del mismo Acuerdo.

El ámbito de aplicación territorial de la disposición del artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC se limita entonces al país donde reside la persona física o se encuentra la sede de la persona jurídica. Eso significa que el “privilegio”, *ad. ex.*, se puede conceder a empresas estadounidenses, cuya protección se otorgó en los EEUU, confiriéndoles un uso continuado solamente en el propio mercado estadounidense, y no en terceros países⁸⁸¹. De esta forma, al mismo tiempo, se excluyen de un uso continuado en el mercado estadounidense, las empresas extranjeras que no tengan su sede en los EEUU. Eso revela un carácter proteccionista de la limitación del ámbito de aplicación personal, que tiene un efecto secundario económico que no se debe subestimar. En otro orden de ideas, es de destacar que puede llegar a entenderse que la cláusula se extiende hasta el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC el cual exige, de igual forma, a los Estados miembros la protección de las indicaciones homónimas, mientras ellas no sean engañosas, tal cual como lo prevé el artículo 22.4 del mismo Acuerdo⁸⁸².

⁸⁸⁰ *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 223.

⁸⁸¹ El ejemplo más famoso de uso continuo es el caso de la cerveza “Budweiser”. Desde el siglo XIII la cerveza ha sido fabricada en Budweis, Bohemia, y consiguientemente nombrada. Sin embargo, desde el siglo XIX, también ha sido el nombre de una cerveza americana, la cual después de muchos litigios en los Estados Unidos, fue juzgada por haber adquirido “secondary meaning” de modo que pudiera ser registrada como marca. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 43, para quien además: “Quizá el nombre está todavía en conflicto, pero el Acuerdo sobre los ADPIC no intenta resolver la materia y permite el uso en cada uno de sus países miembros”. (traducción nuestra).

⁸⁸² *Vid. idem*

VI.8.2. Derecho de uso continuado a indicaciones geográficas como denominaciones genéricas, artículo 24.6, primer supuesto, del Acuerdo sobre los ADPIC.

La problemática de las denominaciones genéricas ha sido una de las cuestiones más discutidas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, pues en este aspecto se manifestó con mayor tirantez el conflicto Norte-Norte, típico en el tema de la protección de las indicaciones geográficas. Por una parte, la CE y Suiza querían lograr una protección lo más amplia posible contra una futura degeneración de sus valiosas indicaciones geográficas a denominaciones genéricas, o bien excluir una transformación de los nombres geográficos por medio de una disposición explícita⁸⁸³. Además, mostraban un particular interés en superar los “pecados del pasado”, esto es, tenían un especial interés en imponer una relocalización y una protección de aquellas indicaciones geográficas que no eran protegidas en el exterior porque habían llegado a ser consideradas denominaciones genéricas⁸⁸⁴. Esto afectaba, sobre todo, a denominaciones de vino de importancia económica como “Champagne”, “Chablis” o “Bourgogne”. Por otra parte, la mayoría de los otros Estados industrializados, particularmente los EEUU⁸⁸⁵ y Australia⁸⁸⁶, entre otros, tenían un interés igualmente vital en seguir

⁸⁸³ *Vid.* Documento OMC, MTN.GNG/NG11/W/68, Propuesta de la CE, y MTN.GNG/NG11/W/73 propuesta presentada por Suiza.

⁸⁸⁴ La CE insiste en recuperar algunas de sus indicaciones geográficas. Así, durante las negociaciones en el Comité de Agricultura de la OMC, dentro de la agenda del desarrollo de Doha, la Comisión Europea propuso una lista corta de 41 productos regionales cuyos nombres intenta recuperar (la llamada “Claw-back”). Esta oferta requiere que los miembros de la OMC acepten estos términos para la protección, sin examen e indiscutible, y extinguen todas las marcas registradas válidas anteriores así como aquellas que estén en conflicto con los términos incluidos en esta “claw-back”, prohíbe el uso en etiquetas o en la publicidad de cualquier manera, incluyéndolas como términos genéricos. *Vid.* “The EC 'S proposal for modalities in the WTO agricultura negotiations”, Documento de la Comisión Europea, Dirección general de comercio, Ref. 625/02, Bruselas 28 de enero de 2003 en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/september/tradoc_112403.pdf, *Vid* también Beresford, L. “Geographical Indications: The current landscape”, *Intellectual Property Law Review*, v. 40, 2008, p, 193.

⁸⁸⁵ *Vid.* Documento OMC, MTN.GNG/NG11/W/70, que señala: “Las partes contratantes otorgarán protección a las denominaciones de origen no genéricas para el vino prohibiendo su uso cuando tal utilización induzca al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del vino”.

⁸⁸⁶ *Vid.* Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/35 en el cual Australia señaló lo siguiente: “Las indicaciones geográficas, inclusive las denominaciones de origen deberán protegerse por lo menos en la medida necesaria para garantizar la protección de los consumidores y evitar que sean inducidos a error, confundidos o defraudados. Las normas a este respecto de los Arreglos de Madrid y de Lisboa se consideran excesivas porque exigen que se otorgue protección a nombres que realmente se han

facilitando a sus empresas, justamente, el uso de esas denominaciones, al menos en su territorio.

La cuestión de las denominaciones genéricas puso de manifiesto las posiciones tradicionales fundamentales, en relación con la protección de las indicaciones geográficas. Por su parte, la concepción europea nutrida tradicionalmente de los derechos (exclusivos) en relación a las denominaciones geográficas para domiciliados en el lugar, contradice la concepción fundamental de EEUU, fundada en su historia, y que parte de la base de que las indicaciones geográficas corresponden al dominio público y por ende, son un bien común. Para países de inmigración como los EEUU o Australia ha sido muy normal que los colonos llegaran con sus términos geográficos familiares y los correspondientes métodos de producción familiar de sus países de origen y siguieran aplicándolos como “signos distintivos” de sus productos. Naturalmente, semejantes signos ya no se percibían como referencia a la procedencia geográfica, sino simplemente como indicación de una determinada manera de producción, características, calidad, etc. y finalmente como término para un determinado género de mercancía, degenerando como denominación genérica.

La exigencia de la CE de excluir de manera explícita una degeneración a denominaciones genéricas de las denominaciones de origen, como el previsto en el artículo 6 del Arreglo de Lisboa (ALDO)⁸⁸⁷ o en el artículo 13.2 del Reglamento (CE) n° 510/2006⁸⁸⁸, por supuesto no se pudo imponer. Del mismo modo, los esfuerzos de la CE de relocalizar determinadas denominaciones genéricas para que se les pudiera otorgar nuevamente protección a nivel internacional, quedaron sin éxito. En este contexto, ni siquiera el planteamiento contenido en el artículo 4 del Arreglo de Madrid⁸⁸⁹, que contempla que en caso de duda en relación a si hay o no una

convertido en genéricos, razón por la cual la utilización del nombre no supone ningún riesgo de confusión o error importantes para el consumidor. (subrayado nuestro).

⁸⁸⁷ *Vid.* artículo 6 del Arreglo de Lisboa que señala: “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”.

⁸⁸⁸ *Vid.* artículo 13.2 del Reglamento (CE) 510/2006 que señala: “Las denominaciones protegidas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas”.

⁸⁸⁹ *Vid.* artículo 4 del Arreglo de Madrid que señala: “Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del

denominación genérica, se recurra por remisión al derecho y a la interpretación en el país de origen, obtuvo apoyo. Sobre todo Australia calificó los estándares de los Arreglos de Lisboa y de Madrid de excesivos en tanto que ofrecen protección a denominaciones que en realidad son denominaciones genéricas y que no provocan ningún engaño a los consumidores acerca de la procedencia geográfica.

En atención a todas las consideraciones expuestas, para abordar este punto se adoptaron en el Acuerdo sobre los ADPIC varias estrategias preventivas que persiguen evitar, o al menos reducen, si se aplican de manera escrupulosa, el peligro de una degeneración⁸⁹⁰. De esta forma, primero se excluyó un acelerador principal contra la degeneración -al menos para denominaciones de vinos y bebidas espirituosas, de acuerdo con el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC-, el uso de menciones deslocalizadoras. En caso de una referencia alusiva o de explotación de la reputación ajena, esto ha de valer igualmente para todas las demás indicaciones geográficas, a través de la prohibición de deslealtad del artículo 22.2.b) del Acuerdo sobre los ADPIC. En segundo lugar, se introdujo con los artículos 22.3 y 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC una protección contra marcas de no domiciliados en el lugar, que contengan indicaciones geográficas. Y ello es así, porque el uso de semejantes marcas también acelera el proceso de la degeneración a denominaciones genéricas. En concreto, no se presta a dudas, que la protección principal contra un cambio semántico de una denominación genérica debe ofrecer -si se aplica y realiza escrupulosamente- los estándares de protección materiales de los artículos 22.2 y 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”.

⁸⁹⁰ Para Conrad, A., *ob cit.*, p 39, “Varias técnicas pueden ser utilizadas para prevenir que las indicaciones geográficas se conviertan en términos genéricos, y la CE intentó considerar tres. Primera, la conversión de un nombre geográfico en un nombre genérico puede ser prohibida por la ley; tal como la disposición que está contenida en el Arreglo de Madrid (artículo 4) y fue propuesto en la Propuesta de la CE. Sin embargo, esto no fue adoptado por el Dunkel Draft, y no es parte del Acuerdo sobre los ADPIC ahora. La segunda técnica es la prohibición de estrategias las cuales pretenden prohibir el engaño del público por añadir “estilo” o “tipo” al nombre o verdadero lugar geográfico de origen, pero el cual, sin embargo, diluye la percepción del nombre. Esta aproximación ha sido aceptada bajo el artículo 23 (1). Un vino espumoso “tipo Champagne” habría podido ser tratado por el artículo 22 (2) a) mientras la declaración en conjunto sea todavía capaz de engañar al público. Para los vinos, el artículo 23 (1) excluye la defensa de que la presentación de los bienes no es falsa o engañosa. La tercera posible técnica, la cual también ha sido incorporada en el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 23 (2)) relacionada con la ley de marcas: es prohibir el registro cuando una marca es ante todo geográficamente descriptiva”. (traducción nuestra).

Con todo, es preciso destacar que la disposición especial del artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su primer supuesto⁸⁹¹, impide en gran parte la eficiencia y eficacia de estos mecanismos preventivos, hasta tal punto que pueden no representar un obstáculo decisivo para impedir un futuro cambio semántico de la denominación geográfica. Y ello es así porque esta disposición excluye todo efecto frente a denominaciones genéricas ya existentes, de forma tal que la conservación del *status quo*, es decir, el uso continuado no perturbador de términos tipo “Californian Chablis” o “Champagne-style sparkling wine” está garantizado⁸⁹² -sobre todo para el futuro-, razón por la cual el supuesto de que una indicación geográfica se desarrolle o se convierta en una denominación genérica, sigue siendo posible, y esto es así justamente porque el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC no se encuentra delimitado a indicaciones que actualmente se perciben como denominaciones genéricas. Dicho en otras palabras, indicaciones geográficas de Estados miembros que en el país de protección serán consideradas en el futuro como denominaciones genéricas, no tienen que ser protegidas por el país de protección y pueden ser utilizadas para todo tipo de servicios y mercancías que no provengan de las indicadas regiones de procedencia.

En el Acuerdo sobre los ADPIC, una denominación genérica se define como el “término habitual en el lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese país”⁸⁹³. Está claro que no hay diferencia del significado del término “genérico” utilizado hasta ahora. Una vez delimitada la

⁸⁹¹ *Vid.* artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, que en su primer supuesto señala: “Nada de lo 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 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”.

⁸⁹² En los Estados Unidos la regla general es que un nombre de significado geográfico puede ser solo usado para designar vinos del origen indicado por tal nombre, sin que el nombre sea encontrado genérico o semi-genérico. Dos nombres han sido considerados genéricos: Vermouth y Sake. Sin embargo, dieciséis nombres, fueron juzgados por ser semi-genéricos, incluyendo Chianti, Burgundy, Champagne y Chablis. De acuerdo con las regulaciones ellas pueden ser usadas mientras el verdadero origen es utilizado en conjunción directa con el nombre. *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 39. Esta situación ha cambiado radicalmente con el Acuerdo Comercial sobre vinos firmado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos en 2005, a través del cual la Administración estadounidense propuso al Congreso modificar la consideración de 17 vinos europeos que se calificaban de semigenéricos en los EE.UU: *Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry y Tokay*. [Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauternes, Hock, Madeira, Málaga, Marsala, Moselle, Porto, Retsina, Rhin, Sauternes, Jerez y Tokay]. *Vid.* DOCE L 87 de 24.3.2006, p. 2.

⁸⁹³ *Vid.* artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC

definición, es oportuno señalar que, al contrario del artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, el ámbito de aplicación pertinente de la disposición contenida en el primer supuesto del artículo 24.6 del mismo Acuerdo, no se limita a denominaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, sino que se refiere a cualquier tipo de indicación geográfica. Aun cuando es cierto que, según el principio de territorialidad, existe una delimitación del ámbito de aplicación territorial del derecho de uso continuado al Estado de protección correspondiente donde la indicación en cuestión representa una denominación genérica, sin embargo, no se prevé una delimitación del ámbito de aplicación personal como en el artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con ello se advierte que un uso continuado no sólo es posible en el Estado de origen o en el país donde se encuentra su sede, sino puede efectuarse independientemente de la sede, en todos los Estados miembros donde la indicación geográfica es considerada una denominación genérica. En este sentido hay que señalar que, desde la perspectiva de la protección contra el engaño del artículo 22.2.a) del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige una asociación de procedencia con el país de protección, la reglamentación especial explícita del artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC es superflua. No obstante ello, bajo la perspectiva de las disposiciones de protección no dependientes de un engaño, como *ad. ex.*, los artículos 22.2.b) y 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, una reglamentación explícita, en este sentido, era necesaria. Esto es así, porque la definición de la indicación geográfica del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC comprende – excepto la alternativa de acceso a la protección de la reputación de la indicación geográfica – también denominaciones genéricas. El alcance casi arbitrario del artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, y con eso el efecto de que bajo ciertas circunstancias las disposiciones protectoras materiales son privadas en gran parte de su eficiencia, resulta del hecho de que el país de protección, como en el artículo 4 del Arreglo de Madrid, decide según su derecho si hay una denominación genérica, un “nombre común”. No existe, en el Acuerdo sobre los ADPIC, un estándar prescrito según el cual se pueda determinar el carácter genérico de una indicación geográfica, ni tampoco se ha establecido cuál es el porcentaje de los consumidores que tienen que considerar una indicación como genérica, para valorarla como tal. Por falta de un significado internacional establecido, un estándar semejante no se puede deducir de una interpretación autónoma. Ante este estado de cosas, lo cierto es que la existencia

de distintas exigencias, en las distintas jurisdicciones, para la afirmación de la existencia de una denominación genérica, y por ende, para la negación de una asociación de procedencia relevante, representa un serio inconveniente a fin de unificar la protección a nivel internacional. Por la fuerza de la tradición jurídica, en materia de protección de los consumidores, nada hay que objetar a una interpretación, según la cual, existe un “nombre común” o un “término habitual”, si un porcentaje considerable de los consumidores tienen esa impresión. En este sentido, forzoso es concluir que cada Estado miembro realizará la evaluación según su propia reglamentación, con las consecuencias para la unificación, que de ello se deriven.

VI.8.3. Derecho de uso continuado de indicaciones geográficas como denominaciones de tipos de uvas, artículo 24.6, segundo supuesto, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Otro derecho de uso continuado concede el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su segundo supuesto⁸⁹⁴: en el país de protección, se pueden seguir denominando productos vinícolas con indicaciones geográficas de otros países Miembros, en tanto que la indicación en cuestión sea idéntica al nombre corriente o común del tipo de uva, que está disponible en el país de protección en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo OMC, es decir el 1 de enero de 1995. De esta forma, denominaciones corrientes para tipos de uvas, como “Albariño” o “Parellada”, se pueden usar también en el futuro, si el tipo de uva se cultivaba, esto es, existía en el país de protección, en el momento de la entrada en vigencia del Acuerdo OMC. Lo mismo vale para tipos de uvas que se refieren como indicación geográfica indirecta a una determinada procedencia como, *ad. ex.*, “Riesling” para vino alemán o alsaciano⁸⁹⁵. Asimismo, no

⁸⁹⁴ *Vid.* artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, que en su segundo supuesto señala: “Nada de lo 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”.

⁸⁹⁵ *Vid.* Conrad, A., *ob. cit.*, p. 40.

puede dejar de advertirse que el derecho de uso continuado también se extiende a productores extranjeros de vino que no producen en el país de protección en cuestión, sino sólo exportan hacia ese país. A esta conclusión se llega, si se parte de la base de que la expresa condición de que el tipo de uva se cultive en el país de protección, no tiene un contenido restrictivo para el ámbito de aplicación personal de la disposición. Finalmente, dado que denominaciones de tipos de uvas que corresponden a una indicación geográfica, en general, también son utilizados como denominaciones genéricas, es posible afirmar que el contenido de la reglamentación de esa disposición es muy bajo.

VI.8.4. Uso de nombres: artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Apoyándose en un obstáculo de protección del derecho de los signos distintivos, según el artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸⁹⁶, el derecho de una persona a usar su nombre o el nombre del antecesor comercial en la circulación comercial, no se ve perjudicado por las disposiciones de protección para las indicaciones geográficas. Sin embargo, la condición es, que el nombre no se use de manera engañosa. De esta manera, el conflicto entre una indicación geográfica semejante a un nombre comercial se soluciona con la coexistencia de ambos en el mercado, a condición de que el nombre comercial no induzca a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto. La apreciación del engaño es fundamental y debe ser apreciada objetivamente, con independencia de la intención o no del titular del nombre comercial de engañar al consumidor⁸⁹⁷. En aras de salvaguardar el derecho del tercero a continuar usando su nombre, la prohibición de utilizarlo sólo debe producirse cuando se use de tal forma que los consumidores se vean inducidos a engaño sobre el verdadero origen del producto⁸⁹⁸.

⁸⁹⁶ *Vid.* artículo 24.8. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público”.

⁸⁹⁷ *Vid.* Gervais, D., *ob. cit.*, p. 318-319.

⁸⁹⁸ *Vid.* Cortés, J., *ob. cit.*, p. 216.

VI.8.5. Dependencia de la protección en el país de origen: artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De conformidad con el artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, no hay obligación de proteger las indicaciones geográficas que no están, o han dejado de estar, protegidas en el país de origen, o que se encuentran allí en desuso. Incluso, si una indicación geográfica es interpretada como tal indicación geográfica en el país de protección, y hay engaño, el país no está obligado a protegerla, si la denominación ya no es protegida en el país de origen. De ahí que la protección en el país de origen pueda ser solicitada como una condición acumulativa para la protección, en suma a los requerimientos exigidos en el país de protección, pero no reemplaza a ésta última⁸⁹⁹. Así las cosas, si el público consumidor del país “A” identifica una indicación geográfica como originaria en otro país “B”, ese uso de una falsa indicación podría engañar al público; sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no requiere que el país “A” proteja la indicación mientras no esté protegida en el país “B”. Si no es indicación geográfica en el país de origen “B”, no tiene porque serlo en el país de protección “A”. La razón que orienta la disposición es que sería poco lógico restringir el uso de una indicación geográfica que constituye un nombre genérico, como *ad. ex.*, “Moutarde de Dijon”, puesto que no tiene ningún sentido prohibirlo a otros productores, y limitarlo sólo para productores de Dijon, mientras “Moutarde de Dijon” se convirtió ya en un término genérico en Francia y además, puede ser utilizado por cualquier productor de mostaza en Francia. De esta forma, la disposición representa una excepción al principio del tratamiento nacional contenido en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC⁹⁰⁰. Bien mirado, el contenido de la disposición corresponde al principio que ya el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formuló en su decisión “Turrón”⁹⁰¹: un reglamento que prescribe a otro Estado miembro proteger una denominación geográfica de otro Estado

⁸⁹⁹ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, pp.128-129, para quien: “However, it would be desirable for this reference to the law and situation in the country of origin to be understood not merely as an additional condition for the protection for geographical indications, but rather as a possibility of increasingly basing on the law and situation in the country of origin the test as to whether under the TRIPs Agreement an indication in the protecting country belongs to the class of geographical indications protected, following the model of the principles of protection laid down in the bilateral agreements on indications of source”.

⁹⁰⁰ *Vid supra* nº III.2.2.1. *Vid* también Conrad, A., *ob. cit.*, p. 44.

⁹⁰¹ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 138.

miembro que ya no es protegida en el país de origen, falta a la libre circulación de mercancía de acuerdo con el artículo 30 TCE⁹⁰².

VI.9. Prescripciones para la evaluación y la mejora del sistema de protección del Acuerdo, artículo 23.4 y artículo 24 apartados 1 y 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Atendiendo a la voluntad de los Estados miembros, el Acuerdo sobre los ADPIC debe representar en el ámbito de la protección de las indicaciones geográficas no una construcción estática, sino que debe ser concebido -además de la aplicación y la realización real de la protección mínima prevista-, para permitir el desarrollo y la mejora de los estándares de protección establecidos. El foro institucional de las negociaciones correspondientes es, con independencia de las iniciativas de los Estados miembros, el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC⁹⁰³.

⁹⁰² *Vid.* STJCE de 10 de Noviembre de 1992, Asunto C-3/91, Exportur SA contra Lor Sa Y Confiserie du Tech, en la cual el Tribunal sentenció: “Los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las normas establecidas por un Convenio bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, como el Convenio hispano-francés de 27 de junio de 1973, siempre y cuando las denominaciones protegidas no hayan adquirido, en el momento de la entrada en vigor de dicho Convenio o posteriormente, carácter genérico en el Estado de origen”.

⁹⁰³ *Vid.* artículo 68 del Acuerdo sobre los ADPIC, señala: “El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización”.

VI.9.1. Negociaciones: artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC

En el artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros se comprometen a negociar sobre el refuerzo de la protección de determinadas indicaciones geográficas particulares para vinos o bebidas espirituosas y a concluir tratados bilaterales o multilaterales. No se ofrecen marcos formales o temporales para tales negociaciones. El Acuerdo sobre los ADPIC no impide que semejantes negociaciones también puedan referirse a un refuerzo de la protección de otras indicaciones geográficas, más que de denominaciones de vinos y bebidas espirituosas. Las negociaciones con toda seguridad estarán dirigidas sobre todo a las disposiciones especiales del artículo 24 apartados 4 al 6 del Acuerdo sobre los ADPIC⁹⁰⁴.

VI.9.2. Evaluación de la aplicación de las disposiciones de protección, artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la evaluación uniforme de la aplicación de los artículos 22 al 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en los Estados miembros por el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC; la primera evaluación debió efectuarse dentro del plazo previsto de 2 años después de la entrada en vigor del convenio OMC, es decir, el 1 de enero de 1997. Pero dado que los Estados miembros no lograron ponerse de acuerdo acerca del procedimiento formal, del método, del alcance pertinente, etc., la evaluación no se llevó a cabo. Particularmente EEUU, Canadá y Australia que tienen una posición reservada frente a una protección amplia de las indicaciones geográficas, se oponen a una discusión, en el marco del artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, también acerca de la mejora del nivel de protección en el Acuerdo sobre los ADPIC, como lo exigen la CE y muchos Estados europeos.

Pero a finales de 1996 se efectuó una evaluación de la jurisdicción nacional para la protección de las indicaciones geográficas dentro de otro marco. El Consejo del

⁹⁰⁴ Sobre la base de esta normativa se ha firmado el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos *Vid.* DOCE L 87 de 24.3.2006, p. 2.

Acuerdo sobre los ADPIC la realizó, según el artículo 68 del Acuerdo sobre los ADPIC, durante la evaluación general de la jurisdicción de los Estados miembros notificados según el artículo 63.2 del Acuerdo sobre el ADPIC. Se refirió aproximadamente a 30 Estados, en gran mayoría países desarrollados, puesto que para los países en vías de desarrollo la obligación a la protección de las indicaciones geográficas de acuerdo con las disposiciones transitorias de los artículos 65.2 y 66.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, aún no habían entrado en vigor. Los EEUU, junto con Chile, Canadá, Argentina y Brasil opinaron por consiguiente que esta evaluación cumplía con los requisitos del artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y con eso cumple con su plazo de evaluación. No obstante ello, la mayoría de los Estados miembros, por el contrario, consideran que la evaluación, en el sentido del artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, es una tarea continua, y en ese caso tiene poco sentido haber logrado la realización de una primera evaluación hasta una determinada fecha. Por consiguiente, en mayo de 1998 se concibió una lista de preguntas⁹⁰⁵ sobre la aplicación nacional de las prescripciones de protección que los Estados miembros tenían que responder.

Más allá de la tarea de la evaluación continua, el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC desempeña conforme al artículo 24.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, a solicitud de un Estado miembro, el papel de mediador, debe ofrecer sus servicios si no fuera posible encontrar una solución satisfactoria acerca de determinados asuntos entre Estados miembros o bien acerca de las negociaciones mencionadas en el artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI.9.3. Registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas: artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Una prescripción de gran importancia en vista del futuro desarrollo de la protección internacional de las indicaciones geográficas lo representa el artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se basa en la propuesta para el Acuerdo de la CE que preveía, por cierto, un sistema de registro, sin delimitación específica para denominaciones de

⁹⁰⁵ *Vid.* Documento OMC IP/C/13

vino⁹⁰⁶. A fin de facilitar la protección de las indicaciones geográficas para vinos, el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC debe negociar acerca de la introducción de un sistema multilateral de notificación y registro de las denominaciones geográficas para vinos, susceptibles de protección en los Estados miembros. Esta negociación, que tiene lugar en reuniones específicas del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, consiste en crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Como quedó apuntado, éstas gozan de un nivel de protección más elevado que el otorgado a otras indicaciones geográficas. La cuestión del registro multilateral y la cuestión de la “extensión” - extender el nivel de protección más elevado a otros productos- se examinan por separado, aunque algunos países consideran que ambas están relacionadas.

El Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC comenzó a inicios del 1997 con negociaciones sobre un sistema de registro y notificación para denominaciones de vino que se extendió, a petición de algunos Estados miembros, también a un sistema semejante para bebidas espirituosas. Primero se entregaron, con el fin de recoger información sobre los tipos existentes de sistemas de registro, comunicados de Estados miembros sobre sus sistemas y se le encargó a la secretaria de la OMC elaborar un informe general sobre existentes sistemas de registro internacionales, regionales y bilaterales para vinos y bebidas espirituosas. Dado que entretanto algunos Estados miembros – no sin provocar protestas inmediatas de parte de otros Estados – reivindicaron una extensión del ámbito de protección del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC también para otros tipos de productos como por ejemplo para cerveza, un futuro sistema de registro debería estar disponible también para estos productos. En julio de 1998, la CE presentó una primera propuesta para un sistema internacional de notificación y registro para indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas⁹⁰⁷. Según esa propuesta, los Estados miembros tendrán que presentar una lista de las indicaciones geográficas, reconocidas y protegidas en el país. Después de la posibilidad

⁹⁰⁶ Vid artículo 21.3) del Documento OMC MTN.GNG/NG11/W/68 que señala: “Con objeto de facilitar la protección de las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, se deberá prever el establecimiento de un registro internacional para las indicaciones protegidas. Cuando proceda, se deberá prever la utilización de documentos en los que se certifique el derecho a emplear la indicación geográfica pertinente”.

⁹⁰⁷ Vid. Documento OMC IP/C/W/107

de protestar en el plazo de un año a base de las razones de negar la protección de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como por ejemplo la calidad de género y la falta de nexo entre producto y procedencia, las indicaciones recibirían la protección completa y definitiva en todos los Estados de la OMC. Después de la realización del registro, se efectuarían negociaciones sobre la aceptación de otros tipos de productos. La reflexión de los otros Estados de la OMC, sobre todo de los EEUU, Canadá y Australia, era en gran parte negativa. Por un lado, se criticó el requisito del reconocimiento territorial de la indicación en el país de origen, por el otro, en vista del carácter voluntario del sistema de registro, el efecto legal también para Estados que no participaran en el sistema. Actualmente esta negociación forma parte del Programa de Doha⁹⁰⁸. El cómo de la organización de este sistema, sobre todo cambios legales posiblemente necesarios a nivel nacional, quedó abierto. Sería posible plantear un sistema de registro central en el sentido de los artículos 1.2 y 5 del Arreglo de Lisboa, o también un intercambio multilateral de listas de protección según el ejemplo de los convenios bilaterales⁹⁰⁹. La fecha límite prevista en la Declaración de Doha para concluir las negociaciones era la Quinta Conferencia Ministerial, celebrada en Cancún en 2003. Dado que no se logró ese objetivo, las negociaciones actualmente se están llevando a cabo en el marco del calendario general de la Ronda⁹¹⁰.

A lo largo de estos años se han presentado tres grupos de propuestas, que representan las dos principales líneas argumentales de las negociaciones y algunas propuestas de transacción. La primera propuesta presentada por la CE, distribuida en junio de 2005, planteaba que se modificara el Acuerdo sobre los ADPIC (mediante la incorporación de

⁹⁰⁸ *Vid.* párrafo 18 de la Declaración de Doha, que señala: “Con miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre la aplicación del párrafo 4 del artículo 23, convenimos en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial. Tomamos nota de que las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas se abordarán en el Consejo de los ADPIC de conformidad con el párrafo 12 de la presente Declaración.” La fecha límite prevista en la Declaración de Doha para concluir las negociaciones era la Quinta Conferencia Ministerial, celebrada en Cancún en 2003. Dado que no se logró ese objetivo, las negociaciones actualmente se están llevando a cabo en el marco del calendario general de la Ronda.

⁹⁰⁹ *Vid supra* nº V.1.

⁹¹⁰ Un examen detallado de las negociaciones llevadas a cabo año por año, puede consultarse en Gervais, D., *ob. cit.*, pp. 28-47.

un anexo al párrafo 4 del artículo 23)⁹¹¹. El documento proponía que el registro de una indicación geográfica estableciera una presunción refutable de que el término debía ser protegido en los demás Miembros de la OMC, salvo en los países que hubieran formulado una reserva dentro de un plazo determinado. La reserva tendría que fundarse en motivos permitidos, entre los que se incluían el hecho de que un término haya pasado a ser genérico o el hecho de que no sea conforme a la definición de indicación geográfica. Si un país no formulaba una reserva, no podía denegar la protección alegando estos motivos, una vez que el término hubiera sido registrado. La segunda propuesta fue presentada en el año 2005 y revisada posteriormente en el año 2008, los Estados miembros que avalaron esta propuesta fueron: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica y Taipei Chino⁹¹². Este grupo discrepaba de la creación de un sistema multinacional obligatorio de notificación y del registro de las Indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas, o para cualquier otro producto. Abogaban por un sistema de notificación y de registro voluntarios sin la obligación de proteger las Indicaciones geográficas registradas. Las razones de su oposición no son sólo legales sino también relacionadas con el coste de ejecutar un sistema obligatorio de registro y de protección ampliada. En cambio, proponían que el Consejo de los ADPIC adoptara una decisión por la que se estableciera un sistema voluntario con arreglo al cual las indicaciones geográficas notificadas se registrarían en una base de datos. Los gobiernos que desearan participar en el sistema tendrían que consultar la base de datos a la hora de adoptar decisiones relativas a la protección en sus respectivos países. La participación en el sistema sería voluntaria. Una solución de transacción propuso Hong Kong, China, en virtud de la cual un término registrado gozaría de una presunción más limitada que la prevista en el marco de la propuesta de la CE, y sólo en los países que opten por participar en el sistema⁹¹³.

⁹¹¹ *Vid.* Documento OMC [TN/IP/W/11](#), del 14 de junio de 2005. Esta propuesta mantiene el nivel de ambición de la Comunidad Europea en lo que concierne a la “extensión” y “al registro multilateral de las indicaciones geográficas, según lo contenido en sus propuestas anteriores en los documentos IP/C/W/107/Rev.1 (sobre el registro de las IG’s) y IP/C/W/353 (sobre “extensión”).

⁹¹² *Vid.* Documento OMC [TN/IP/W/10/Rev.2](#), del 24 de julio de 2008.

⁹¹³ *Vid.* Documento OMC [TN/IP/W/8](#), del 23 de abril de 2003.

Es cierto que los países en los cuales se protegen las indicaciones geográficas como marcas de certificación o marcas colectivas, tanto desde el punto de vista legal como administrativo, encontrarían más dificultades para cumplir con la propuesta de la CE para un registro multilateral obligatorio. Los EEUU y sus partidarios sostienen que la protección de las indicaciones geográficas se debe conceder según criterios establecidos por las leyes nacionales de los Miembros. En efecto, el derecho marcario requiere el examen de solicitudes por los Estados miembros de la OMC, sin embargo, no hay acuerdo hasta la fecha, referente a la extensión y a cuál de los gobiernos nacionales tendría la autoridad para determinar la validez de las especificaciones de terceras partes.

En vista de los efectos legales de un registro, ya se pueden deducir ciertas conclusiones por medio de la disposición del artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Posibles consecuencias del registro serían: a) El registro debe hacerse siguiendo el ejemplo del Arreglo de Lisboa *conditio sin qua non*, es decir, debe tratarse de un registro constitutivo para una protección, b) se constata únicamente la capacidad de protección, en el sentido del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, de manera obligatoria o c) el registro sólo representa una prueba *prima facie* de la capacidad de protección o es una simple información declaratoria de que existe una denominación geográfica semejante en el país de origen. Entre este ramillete de consecuencias legales pensables, el texto del artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC se inclina, probablemente, a favor de la constatación obligatoria de la capacidad de protección de la indicación geográfica en cuestión en los Estados miembros que pertenecen al sistema. Por medio del registro se supera en los Estados interesados el obstáculo para el acceso a la protección del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. También se podría imaginar que el registro exitoso de la indicación geográfica de un vino compruebe además, que no se trata de una denominación genérica en el sentido del artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De otra parte, hay que señalar que para las denominaciones no registradas debe seguir siendo posible el acceso a la protección; en este sentido, el registro no será una condición constitutiva para la protección. Además, la participación en el sistema será voluntaria – es lo que resulta del texto del artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC y de todos modos no sería posible de otra manera, en vista del principio de la soberanía en el derecho internacional. Aunque la disposición se refiere solamente a indicaciones

geográficas del vino, el Acuerdo sobre los ADPIC no se opone a una futura introducción de un semejante sistema de registro también para todo tipo de indicaciones geográficas. También hay que decir que dada la renovada solidaridad y el compromiso de los países en vías de desarrollo a la letra y el espíritu de la Declaración de Doha, si no hay consenso posible en la extensión del tema elegible para una protección más alta, hay poca probabilidad de algún progreso en cuanto a las negociaciones para un registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas, a pesar de la autoridad de este último mandato de negociación. Por lo mismo señalado, en el acontecimiento poco probable de que la propuesta de la CE se aceptara, incorporaría con eficacia, dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, el esquema del registro establecido según los términos del Arreglo de Lisboa⁹¹⁴.

Por último, concluir que una fijación de la capacidad de protección de cada indicación geográfica eliminaría la problemática inmanente a la definición de la indicación geográfica, el requisito del nexo de calidad, junto con la territorialidad de la protección y la consiguiente inseguridad de saber si la indicación en cuestión recibirá protección en el país de protección correspondiente. Se perdería la razón de negar la protección que ofrece el requisito del nexo al país de protección y que mina en gran parte la eficiencia y eficacia del sistema de protección. Se lograría, al menos, en vista de la capacidad de protección de las indicaciones geográficas una uniformidad de la aplicación jurídica. El sistema de protección del Acuerdo sobre los ADPIC podría entonces contribuir a un aumento real y sustancial del nivel de protección internacional⁹¹⁵.

⁹¹⁴ *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob cit.*, p. 606.

⁹¹⁵ Un proyecto de texto sobre notificación -el primero de seis amplios temas relativos al sistema que se han de examinar, que comprende: notificación, registro, efectos jurídicos/consecuencias del registro, tasas y costos, trato especial y diferenciado para países en vías de desarrollo, participación, esto es, si el sistema es totalmente voluntario o si el registro de un término tendría repercusiones para todos los Miembros de la OMC- fue distribuido en una reunión informal de todos los Miembros celebrada el 13 de enero de 2011.

VI.9.4. Extensión del “nivel más elevado de protección” a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

Las indicaciones geográficas respecto de todos los productos están actualmente amparadas por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión que se plantea es la extensión del nivel más elevado de protección, previsto en el artículo 23 del mismo Acuerdo-otorgado actualmente a los vinos y bebidas espirituosas -a otros productos. Varios Estados miembros desean negociar la extensión a otros productos de este nivel más elevado de protección, entre ellos la CE. Algunos otros se oponen a esa medida, y en los debates se ha tratado de determinar si en la Declaración de Doha se establece un mandato para esas negociaciones. Entre los argumentos que manejan algunos Estados miembros está el de considerar que los progresos que se realicen en este aspecto de las indicaciones geográficas haría que les resultara más fácil acordar un pacto significativo en la agricultura. Otros Estados miembros no comparten la opinión de que, en virtud de la Declaración de Doha, esto sea parte del equilibrio de las negociaciones. Al mismo tiempo, la Comunidad Europea ha propuesto también que las negociaciones sobre la protección de nombres específicos de productos agropecuarios específicos sea parte de las negociaciones sobre la agricultura.

Del modo en que ha sido apuntado, en el párrafo 18 de la Declaración de Doha⁹¹⁶ se convino expresamente en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas y al mismo tiempo se declaró que las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas se abordarían en el Consejo de los ADPIC de

⁹¹⁶ *Vid* artículo 18 de la Declaración de Doha que señala: “Con miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre la aplicación del párrafo 4 del artículo 23, convenimos en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial. Tomamos nota de que las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas se abordarán en el Consejo de los ADPIC de conformidad con el párrafo 12 de la presente Declaración” en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm.

conformidad con el párrafo 12 de la Declaración, que establece que “las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán parte integrante” del programa de trabajo de Doha, y que las cuestiones relativas a la aplicación “serán tratadas con carácter prioritario por los órganos competentes de la OMC, que, no más tarde del final de 2002, presentarán informe al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) ... con miras a una acción apropiada”. Las diferentes delegaciones han interpretado el párrafo 12 de diversas formas: muchos países en desarrollo y europeos sostienen que las denominadas cuestiones pendientes relativas a la aplicación ya forman parte de la negociación y de su conjunto de resultados (el “todo único”). Otros países sostienen que estas cuestiones sólo pueden convertirse en temas de negociación si el Comité de Negociaciones Comerciales decide incluirlas en las conversaciones, lo que de momento no ha hecho. De esta forma, el debate en el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto al tema de la extensión es sitiado, aun más, por una dificultad procesal, cual es, que carece del mandato de negociación indispensable, puesto que forma parte de la llamada “built-in agenda” (“Agenda en construcción”).

Como ha quedado advertido, el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, obliga a los Miembros a entrar en negociaciones teniendo como objetivo el aumento de la protección de indicaciones geográficas determinadas bajo el artículo 23, mientras que, simultáneamente, se asegura de que no haya reducción en la protección de las indicaciones geográficas que existía en ese Miembro inmediatamente antes de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo OMC. Indiscutiblemente, los dos temas se vinculan en la corriente política económica⁹¹⁷. No se puede olvidar que el artículo 24 es el resultado de difíciles negociaciones entre los participantes, incluyendo Europa occidental, que deseaba proteger las indicaciones para los vinos y bebidas espirituosas por completo, sin la legitimación de los “pecados del pasado”, y de otros miembros, como los EEUU, que estaban temerosos porque se podían afectar los derechos ya adquiridos por ciertas denominaciones. El resultado fue solo parcialmente satisfactorio para ambas partes, en el sentido de que la protección fue otorgada, pero no de manera comparable a las regulaciones de los EEUU en este campo. Tampoco hubo un acuerdo para establecer inmediatamente un sistema de registro semejante al del Arreglo de

⁹¹⁷ *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, p, 605

Lisboa; y por otra parte, la salvaguarda otorgada a los derechos adquiridos no fue completa ni permanente. El único resultado posible que no bloqueaba la negociación era convenir otras negociaciones⁹¹⁸. En este sentido, la cláusula 39 de la Reunión Ministerial de Hong Kong⁹¹⁹ en 2005, exhortó a los Miembros de la OMC para que redoblaran sus esfuerzos a fin de encontrar soluciones apropiadas para la “implementación extraordinaria de los temas relacionados” incluyendo “la extensión de la protección de las indicaciones geográficas proporcionadas en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a otros productos con excepción de los vinos y de las bebidas espirituosas”.

Sobre este aspecto, la CE presentó en la misma propuesta relativa al Registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas, sus proposiciones en relación a la extensión del “nivel más elevado de protección” a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. En este documento se propone que se modifique el Acuerdo sobre los ADPIC, de forma que todos los productos sean susceptibles de beneficiarse del nivel más elevado de protección previsto en el artículo 23 y de las excepciones previstas en el artículo 24⁹²⁰, así como del sistema de registro multilateral que se negocia actualmente para los vinos y las bebidas espirituosas. Con independencia de ello, en relación con la extensión de la protección encontramos dos grupos de Estados, los que están a favor de ella y los que están en contra. Antes de la Reunión Ministerial de Seattle en 1999, la Misión permanente de Turquía propuso la extensión de las indicaciones geográficas en

⁹¹⁸ *Vid.* Gervais, D., *ob. cit.*, p. 313

⁹¹⁹ *Vid.* Cláusula 39, que señala: “Reiteramos lo encomendado al Comité de Negociaciones Comerciales, a los órganos de negociación y a otros órganos de la OMC competentes en la Decisión adoptada por el Consejo General el 1º de agosto de 2004 en el sentido de que, con carácter prioritario, redoblen sus esfuerzos para encontrar soluciones apropiadas a las cuestiones pendientes relativas a la aplicación. Tomamos nota de la labor emprendida por el Director General en su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación comprendidas en el párrafo 12 b) de la Declaración Ministerial de Doha, incluso sobre las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas y las referentes a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pedimos al Director General que, sin perjuicio de las posiciones de los Miembros, intensifique su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación comprendida en el párrafo 12 b), si es necesario nombrando Amigos del Director General a los Presidentes de los órganos competentes de la OMC y/o celebrando consultas específicas. El Director General rendirá informe a cada reunión ordinaria del CNC y del Consejo General. El Consejo pasará revista a los progresos realizados y adoptará, en su caso, disposiciones apropiadas no más tarde del 31 de julio de 2006”. (subrayado nuestro).

⁹²⁰ *Vid supra* nº VI.5. y VI.8.

el Acuerdo sobre los ADPIC más allá de los vinos y de las bebidas espirituosas⁹²¹. Respaldaron esta propuesta un grupo de países africanos, incluyendo Kenia, Nigeria y Suráfrica, quienes requerían que la protección de las indicaciones geográficas fuera “extendida a otros productos reconocibles por su origen geográfico” notablemente agrícola, productos alimenticios y artesanía⁹²². Esta propuesta también fue adoptada por Cuba, República Checa, República Dominicana, Honduras, India, Indonesia, Nicaragua, Paquistán, Sri Lanka, y Venezuela⁹²³. Estos países en vías de desarrollo apoyan el régimen extendido de las indicaciones geográficas para los alimentos a fin de facilitar en el mercado la diferenciación para una variedad de materias comunes tales como té, café, arroz, etc., y consideran que el nivel más elevado de protección es un medio para mejorar la comercialización de sus productos, al diferenciarlos más efectivamente de sus competidores, y se oponen a que otros países “usurpen” los términos que utilizan para las indicaciones geográficas. Perceptiblemente, la protección de las indicaciones geográficas se ha identificado pues, como un instrumento jurídico útil para la protección de los conocimientos tradicionales puesto que tales productos tienen una fuerte asociación con la tierra y reflejan vínculos históricos entre una región particular y los productos de esa región⁹²⁴.

De otra parte, los países opositores de la propuesta, entre ellos, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Taipei Chino, capitaneados por los Estados Unidos, advierten que la extensión del artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, obligaría a los miembros de la OMC a proteger a las indicaciones geográficas del resto de los Miembros en un nivel realzado de protección y que “esto podría implicar una considerable carga, particularmente teniendo en cuenta que algunos miembros, tales como la CE, tiene sobre 700 indicaciones geográficas internas”⁹²⁵ y sostienen que el nivel actual de protección, previsto en el artículo 22, es adecuado. Estos países opositores, advierten que la extensión del artículo 23.1 para

⁹²¹ *Vid.* Documento OMC WT/GC/W/249, del 13 Julio de 1999.

⁹²² *Vid.* Documento OMC WT/GC/W/302, del 6 de Agosto de 1999.

⁹²³ *Vid.* Documento OMC IP/C/W/247/Rev.1 de 17 de mayo de 2001.

⁹²⁴ *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob cit.*, p. 604.

⁹²⁵ *Vid.* Documento OMC IP/C/W/289, 29 de junio de 2001

cubrir otros productos “indudablemente será acompañado por demandas de ciertos grupos de productores que tienen los derechos exclusivos para particulares términos. Cualquier concesión del derecho exclusivo a un grupo de productores implica necesariamente el privar a otros del derecho de utilizar esos términos”. El ejemplo del queso Feta, que es producido por una gama de compañías establecidas en diversos países, incluyendo Australia, Canadá, Dinamarca, Grecia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos, se da en la Comunicación como un ejemplo de la manera en la cual la extensión del artículo 23.1 puede causar conflictos entre los Miembros de la OMC. Asimismo, estos países rechazan la acusación de “usurpación”, particularmente en los casos en que los emigrantes se han llevado a sus nuevos hogares los métodos de fabricación y los nombres de los productos y han estado utilizándolos de buena fe.

VI.10. Otras prescripciones: artículo 24.3 y artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI.10.1. Nivel superior de protección nacional, artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De conformidad con el artículo 24.3 del Acuerdo de los ADPIC⁹²⁶, los Miembros se comprometen a no reducir la protección nacional existente en el momento de la entrada en vigor del Convenio de la OMC⁹²⁷. Igual que en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC⁹²⁸, eso significa que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC representan simplemente una protección mínima. El alcance del párrafo 3 del artículo 24 está

⁹²⁶ *Vid.* artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: “Al aplicar esta Sección, ningún Miembro 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”.

⁹²⁷ La fecha de entrada en vigor es el 1 de enero de 1995.

⁹²⁸ *Vid.* artículo 1.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

limitado por la expresión introductoria "Al aplicar esta Sección", lo que significa que no afecta a las medidas adoptadas para aplicar disposiciones no establecidas en la Sección 3. Asimismo, al establecer en la disposición la frase "ningún Miembro reducirá", se trata de una disposición destinada al mantener un *status quo*, y además, es imperativa, y se complementa con la frase "la protección de las indicaciones geográficas", matizada por la cláusula final relativa "antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". En relación con la expresión "la protección de las indicaciones geográficas", no está claro si ello remite al marco jurídico o sistema de protección que existía en un Miembro inmediatamente antes del 1º de enero de 1995 o al nivel de protección de las indicaciones geográficas vigente en un Miembro en aquel momento por lo que respecta a los derechos individuales que se protegían⁹²⁹.

En el caso del primer supuesto, es decir, si el párrafo 3 del artículo 24 remite al marco jurídico o sistema de protección que existía en un Miembro inmediatamente antes del 1º de enero de 1995, habría que apuntar dos consecuencias importantes. En primer lugar, en tanto que disposición imperativa, impediría a un Miembro, que dispusiera de un sistema que otorgara un nivel de protección más alto que el establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, aplicar los mismos criterios mínimos de protección que otros Miembros, aunque quisiera hacerlo⁹³⁰. En segundo lugar, una disposición de *status quo* para un sistema de protección excluiría del ámbito de la Sección 3 no sólo los derechos individuales ya en vigor en el marco de ese sistema en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, sino también los derechos otorgados posteriormente en el marco de ese sistema, a perpetuidad. Esto representaría una exclusión amplísima cuya

⁹²⁹ En la versión inglesa del texto, esas palabras podrían referirse tanto a "la protección de las indicaciones geográficas" en su conjunto como a "la protección" de indicaciones geográficas consideradas individualmente. En las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas, el verbo "existía" en la cláusula relativa figura en singular, lo que indica que la "protección de las indicaciones geográficas" debe interpretarse como un todo. *Vid.* párrafo 7.633 del Documento OMC WT/DS290/R.

⁹³⁰ Por ejemplo, en la Comunidad Europea, el artículo 14 del Reglamento entró en vigor en 1993, pero fue modificado en abril de 2003 con respecto a los derechos conferidos por marcas adquiridas mediante el uso. *Vid.* Reglamento (CE) No 692/2003 del Consejo de 8 de abril de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, artículo 13 y considerando nº (11). Esas modificaciones, en la medida en que redujeran el nivel general de protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de las Comunidades Europeas, serían incompatibles con el párrafo 3 del artículo 24 con arreglo a la opinión de las propias Comunidades Europeas. *Vid idem*, párrafo 7634.

importancia aumentaría, lejos de disminuir, a medida que un número creciente de indicaciones geográficas estuviera protegido en virtud de la legislación anterior⁹³¹.

Por otra parte, ha de entenderse que la frase "la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" del artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC alude al nivel de protección de las indicaciones geográficas inmediatamente antes del 1º de enero de 1995, con respecto a las indicaciones geográficas específicas que estaban protegidas en esa fecha. De manera que al tratarse de una disposición para evitar que los niveles más altos de protección que existen al 1 de enero de 1995 puedan ser reducidos después de esa fecha, las indicaciones individuales protegidas – en caso de una alta protección- no deben considerar su nivel de protección reducido. De esta forma, el Acuerdo sobre los ADPIC implementa un nuevo sistema que no conlleva una disminución en la protección, puesto que esencialmente, los actos de los terceros que el titular del derecho puede prevenir de conformidad con artículo 65.5 del mismo Acuerdo⁹³², y del propio texto se desprende claramente, que el requisito no se mide sólo contra el nivel de protección en ADPIC, sino también contra el nivel de protección en existencia en cada Miembro el 1 de enero de 1995.

VI.10.2. Prescripciones procedimentales y formales, artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Según el artículo 62.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual se aplica igualmente a la protección de las indicaciones geográficas, los Estados miembros pueden prescribir el cumplimiento con procedimientos y formalidades adecuadas como requisito para la adquisición o la conservación de derechos de propiedad intelectual. Los procedimientos

⁹³¹ *Vid idem*, párrafo 7.635

⁹³² *Vid.* artículo 65.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, señala: "Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo".

y formalidades tienen que armonizar según el artículo 62.1 del Acuerdo sobre los ADPIC con las disposiciones del mismo Acuerdo⁹³³.

Aplicando la disposición de manera imparcial se podría pensar en someter la protección de las indicaciones geográficas contra el engaño según el artículo 22 o la protección absoluta de las indicaciones geográficas para el vino y las bebidas espirituosas de acuerdo con el artículo 23, a condiciones en el país de protección, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones formales, como *ad. ex.*, un registro en el país de protección. Sin embargo, semejante interpretación anularía el efecto y los principios de protección, o bien los reduciría esencialmente y además, estaría en contradicción con el artículo 62.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Puede decirse por ello, que la disposición debe entenderse en el sentido de que la protección de una indicación geográfica puede ser combinada exclusivamente con la exigencia de condiciones formales en el país de origen; siendo ello así, cualquier requisito formal en el país de protección no es conforme con el Acuerdo sobre los ADPIC⁹³⁴. A la vista de lo expuesto, es fácil admitir que cualquier posibilidad de exigir condiciones formales de protección en el país de protección, limitaría automáticamente la protección material de las indicaciones geográficas y eso no armonizaría con el carácter de protección mínima de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI.11. Aplicación directa de las reglamentaciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la protección de las indicaciones geográficas.

Las disposiciones del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC son suficientemente exactas, determinadas e incondicionales en su objetivo y redacción, de modo tal que valen a cualquier órgano nacional para su aplicación legal, a fin de tomar una decisión en un caso concreto; no requieren ninguna concretización adicional, por leyes de

⁹³³ *Vid.* artículo 62.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que señala: “Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo”.

⁹³⁴ *Vid.* Knaak, R., *ob. cit.*, p. 139.

protección nacionales para poder desplegar consecuencias jurídicas privadas⁹³⁵. La definición de las indicaciones geográficas en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC comprende las características esenciales necesarias para la delimitación del ámbito de protección pertinente, y de igual forma, las prescripciones de protección de los apartados siguientes del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, tampoco requieren otra realización y/o aplicación por un derecho nacional. El uso del término jurídico indeterminado de la deslealtad no habla en contra de la determinación e incondicionalidad de las prescripciones; ese término jurídico aparece tanto en el marco del artículo 10*bis*.2 del Convenio de París como en el derecho nacional y puede ser manejado por los Tribunales. Es posible afirmar que las prescripciones del artículo 22 apartados 2 al 4 del Acuerdo sobre los ADPIC crean, a pesar de que su tenor obliga a los Estados miembros a crear recursos jurídicos de protección, derechos privados absolutos. A favor de ello habla también la referencia explícita a las “partes interesadas” cuya definición es inequívoca en su esencia, en vista de la paralela con el artículo 10.2 del Convenio de París. Para esa parte esencial de las “partes interesadas” hay que afirmar la posibilidad de una referencia a las normas de protección del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ante los tribunales de un Estado miembro.

De la misma manera se ha de convenir en que la disposición contenida en el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es -a pesar de su tenor, que impone a los Estados miembros obligaciones para regulaciones legales- accesible a una aplicación directa por los Tribunales nacionales. Los derechos privados otorgados a las partes interesadas para la protección de sus indicaciones de vinos y bebidas espirituosas son suficientemente determinados e incondicionales. La disposición del artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC tampoco necesita una concretización adicional por un Derecho nacional. Incluso se formuló, sin expresar una obligación de los Estados miembros, en forma de un derecho privado. Lo mismo vale para el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC que reglamenta la coexistencia de indicaciones de vino homónimas. Ahora bien, el segundo supuesto del mismo artículo 23.3, por el contrario, no está lo suficientemente determinado; se dirige a los Estados miembros y deja la realización concreta de la coexistencia, de manera explícita, a su criterio. El Artículo 23.4 del Acuerdo sobre los

⁹³⁵ *Vid. supra* punto nº III.2.3., relativo a la Aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC en el orden interno.

ADPIC tampoco crea derechos privados; en el sentido de una disposición organizacional, prevé únicamente negociaciones de los Estados miembros para un futuro sistema de notificación.

Los apartados 1 y 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC pertenecen igualmente a las disposiciones organizacionales institucionales del Acuerdo sobre los ADPIC. No crean derechos privados y sólo se dirigen a los Estados miembros o bien al Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC. Ahora bien, de conformidad con el artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, una parte privada puede dirigirse ante los Tribunales de un Estado miembro, y en combinación con esta disposición referirse a las anteriores disposiciones nacionales en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, si el Estado miembro, entretanto, ha reducido la protección de las indicaciones geográficas por debajo de ese nivel. Aunque solamente obliga a los Estados miembros, la disposición es inequívoca y no necesita una concretización adicional por el derecho nacional.

La prescripción especial del artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, al contrario, se dirige exclusivamente a los Estados miembros y no crea derechos privados; deja la protección explícitamente al criterio de los Estados contratantes y lo hace dependiendo de una realización en el derecho nacional. Lo mismo vale para el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC que deja la no aplicación de las disposiciones nacionales para la protección de indicaciones geográficas en caso de denominaciones genéricas, explícitamente al criterio de los Estados miembros. De la misma manera, el artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC abre a los Estados miembros una posibilidad de limitar la concesión de protección y por ende, no es aplicable de manera directa. Finalmente, la prescripción del artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC excluye únicamente una obligación de protección de los Estados miembros, es decir, deja la protección correspondiente a su criterio.

Por el contrario, la disposición especial del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, es directamente aplicable; es lo suficientemente determinada e inequívoca. Las partes privadas pueden dirigirse directamente ante los tribunales, incluso si se ha promulgado un derecho nacional opuesto, para la realización de la protección del Acuerdo sobre los ADPIC. También la prescripción del artículo 24.8 del Acuerdo sobre los ADPIC se

redactó en forma de una proposición jurídica privada y autoriza explícitamente a personas privadas y no necesita otra concretización por un derecho nacional, para que los órganos de aplicación jurídica de los Estados miembros puedan aplicarla.

CONCLUSIONES

Como ha quedado expuesto en el cuerpo del trabajo, en la diferenciación de los productos que se distinguen en el comercio por su origen geográfico caracterizados según el grado de intensidad existente entre el origen geográfico del producto y sus características particulares, existe una triple tipología de indicaciones de origen geográfico: indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica, las cuales se fueron conformando en virtud de la necesidad jurídica del bien objeto de protección. La necesidad de proteger la procedencia de determinados productos contra el uso engañoso de los mismos, hizo surgir el término “indicación de procedencia”, cuyo empleo se vincula únicamente a la represión contra la competencia desleal, y por ello para su protección no requieren de registro; mientras que la existencia de productos que se diferencian no sólo por la vinculación con el origen geográfico sino también por la existencia un nexo de calidad que se deriva de factores naturales y humanos oriundos del lugar, dio nacimiento a la figura de la denominación de origen. A la par de la generación de ambos términos (indicaciones de procedencia y denominación de origen) surgieron dos sistemas de protección: el primero, el sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores, que se caracteriza por defender el interés público de todos los productores radicados en la zona que designa la denominación de origen, y por ser más restrictivo, pues se basa en el reconocimiento registral de dicho signo distintivo; y el segundo sistema basado en la represión de las prácticas desleales, que se dirige a la represión del uso de indicaciones falsas de procedencia y al establecimiento de normas destinadas a limitar la competencia desleal, el engaño al consumidor y el aprovechamiento indebido de las indicaciones de procedencia, destinado a proteger fundamentalmente el interés privado.

Por su parte, el término “indicación geográfica” surge con la finalidad de adaptar los conceptos de indicación de procedencia y denominación de origen, a partir del interés de extender sus bondades a productos con cierta calidad que no responden enteramente

al nexo con el medio geográfico, y no obstante ello, han ganado un prestigio y una reputación dignas de protección, *ad. ex.*, cuando sólo está presente el factor humano, como en el caso del Chocolate Belga, los encajes de Bruselas, los aceros de Toledo, las porcelanas de Limoges, los cristales de Murano, los relojes de Suiza, etc. Por tanto, la aparición de la figura “Indicaciones Geográficas” en la normativa internacional, al incluirse en el Acuerdo sobre los ADPIC en 1994, se debe fundamentalmente a un consenso alcanzado entre los países miembros de la OMC con el objetivo de adaptar y flexibilizar los conceptos de indicación de procedencia y denominación de origen.

Este consenso dio lugar a una mixtura de los sistemas de protección dentro del Acuerdo sobre los ADPIC; por esta razón, el modelo de protección adoptado por el Acuerdo sobre los ADPIC crea una forma híbrida de ambos conceptos de protección, lo que se denota especialmente en su artículo 22.1 al definir la indicación geográfica y delimitar su capacidad de protección sólo a productos de los cuales puede ser demostrado un nexo geográfico, esto es, una relación entre su calidad, reputación u otra característica y su origen geográfico, sin necesidad de ningún otro requisito. Paralelamente, el Acuerdo sobre los ADPIC responde esencialmente al sistema basado en la represión de las prácticas desleales, pues se sustenta en arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir el uso de la indicación geográfica en productos que provengan de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del mismo (artículo 22.2.a) o, a impedir el uso de la indicación geográfica que, aunque literalmente sea cierta en cuanto a un territorio, una región o un lugar en los cuales las mercancías se originen, representa falsamente al público que las mercancías se originan en otro territorio (artículo 22.4), o que de cualquier otra forma, constituya un acto de competencia desleal (artículo 22.2.b), así como contra su registro como marca de fábrica o de comercio (artículo 22.3) ; y adicionalmente, de forma excepcional, se vincula al sistema basado en la tutela directa de los intereses de los empresarios productores, al prever una protección absoluta independiente de un peligro de engaño, para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, y el inicio de negociaciones para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro, destinado a proteger únicamente las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Estados Miembros participantes en el sistema (artículo 23.4).

Con todo, el Acuerdo sobre los ADPIC no sólo establece una diferenciación entre la protección general del artículo 22 y la protección adicional para indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas según el artículo 23, es posible observar otra subdivisión temporal: por un lado, la protección de las indicaciones geográficas ya existentes y usadas en el momento de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y por el otro, la protección de las futuras indicaciones geográficas. Es cierto que los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevén la protección tanto de las ya existentes y usadas como de las futuras; sin embargo, las prescripciones especiales (excepciones) del artículo 24 apartados 4 y 6 del mismo Acuerdo inciden principalmente sobre el régimen de protección y privan a las disposiciones de protección de los artículos 22 y 23, en gran parte, de su eficacia. No obstante, el ámbito de aplicación de las prescripciones especiales (excepciones) puede, como se ha demostrado, afectar a las indicaciones geográficas en el futuro.

De la existencia de las varias definiciones sobre las distintas indicaciones de origen geográfico: la que puede deducirse del Arreglo de Madrid, y las explícitas recogidas en el Arreglo de Lisboa y en el Acuerdo sobre los ADPIC, así como de la adopción de los diferentes sistemas de protección, presentes –con ciertos matices- en la normativa internacional, pueden derivarse una serie de conclusiones que se señalan a continuación, no sin antes dejar claro que las mismas estarán referidas en mayor proporción al Acuerdo sobre los ADPIC toda vez que siendo éste el último acuerdo internacional en aparecer en el escenario mundial y recogiendo la normativa del Convenio de París, pueden derivarse de él los avances que en la materia ha supuesto.

I. Por cuanto la pluralidad de términos en los distintos acuerdos internacionales limita el logro de una protección internacional armonizada de este signo distintivo, se hace necesario un nuevo planteamiento, a nivel internacional, el cual dé un tratamiento distinto al concepto de indicación de origen geográfico y se incluyan en él las indicaciones de procedencia cualificadas, esto es, que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se determinen como figuras separadas y distintas dentro del orden jurídico internacional, -no como se ha hecho fusionándolas en una sólo figura-, y sean calificadas atendiendo a ciertos requisitos para su protección, de forma semejante al régimen jurídico comunitario europeo de las indicaciones de origen geográfico

protegidas. En la actualidad, como consecuencia de la regulación internacional especial sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la “indicación de procedencia simple” ha perdido interés. Sin embargo, desde la perspectiva del Derecho contra la Competencia Desleal conserva plena vigencia, prueba de ello es la tutela que se concede en las Directivas y Reglamentos comunitarios europeos sobre prácticas desleales y publicidad donde se establece como acto de competencia desleal toda práctica comercial que contenga información falsa y carezca de veracidad, o información que induzca o pueda inducir a error al consumidor y le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, cuando dicha práctica recaer sobre el origen geográfico o comercial del producto.

II. En relación con los sistemas nacionales de protección, la falta de un enfoque internacional único o coherente, o incluso de un registro común, dificulta la tarea de garantizar la protección de las indicaciones de origen geográfico en los diferentes mercados extranjeros. Todo parece indicar que la protección otorgada mediante sistemas especiales (un régimen semejante al régimen jurídico comunitario europeo) confiere mayor seguridad jurídica, tanto a productores como a consumidores, que la basada en las leyes sobre prácticas comerciales desleales. Si bien es cierto, como ha sido advertido, que las normas sobre protección contra la competencia desleal pueden resultar adecuadas para tutelar a las indicaciones de origen geográfico, bien actuando como normativa autónoma, en aquellos países en que no existen regímenes especiales de protección, o bien, como normativa complementaria de los regímenes especiales, lo incuestionable es que en el ámbito internacional, lo que puede conferir mayor garantía a los productores y consumidores es el establecimiento de condiciones de protección y el registro de las indicaciones de origen geográfico. En el Acuerdo sobre los ADPIC una fijación obligatoria de la capacidad de protección, *ad. ex.*, en un registro internacional como el que existe en el marco del Arreglo de Lisboa, no existe. Además, otra circunstancia que disminuye la tutela es que la capacidad de protección dependa del país de protección.

III. Otro aspecto a resaltar es que la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, por medio del nexo requerido (“cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”)

creó la posibilidad de negar la protección mínima a las indicaciones de origen geográfico extranjeras, con el argumento de que la indicación en cuestión carece de dicho nexo. Por ello, es fácil concluir que la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece a los Estados que tengan una actitud reservada ante la protección de las indicaciones de origen geográfico una razón, que se puede alegar casi a voluntad, para negar la protección; eso incluso supera las posibilidades de no brindar protección que existen en el marco del Convenio de París o del Arreglo de Madrid. Esta situación se presenta porque para exigir un nexo geográfico-cualitativo –como en el Arreglo de Lisboa- deben existir mecanismos que otorguen seguridad sobre la existencia de ese nexo geográfico-cualitativo: primero, las indicaciones de origen geográfico deben ser protegidas como tales en el país de origen, y/o segundo, las indicaciones geográficas deben estar registradas en un registro internacional. La apreciación de la existencia de un nexo geográfico-cualitativo, esto es, la asociación de procedencia, no puede dejarse sólo a la voluntad del país de protección. Ello incrementa la posibilidad para el país de protección de afirmar, según el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no hay asociación de procedencia de parte de los consumidores sino una simple denominación genérica, y esto puede ser un punto crítico y una razón importante para el fracaso de la protección internacional. Asimismo, por las razones que preceden, en el caso de la aplicación de la definición del Acuerdo sobre los ADPIC a productos industriales cuya protección depende sólo de la característica de “reputación”, el reconocimiento se hará más difícil.

De esta forma se puede concluir que la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es limitante, en el sentido de que, -a pesar de basarse en el concepto de las denominaciones de origen-, se aplica en un modelo de protección sin reconocimiento territorial de las distintas indicaciones de origen geográfico. La exigencia de una determinada delimitación del acceso a la protección sólo es oportuna y practicable si se combina, -igual que en el concepto puro de las denominaciones de origen acogido por el sistema ALDO-, con un sistema internacional de reconocimiento territorial de las indicaciones de origen geográfico, es decir, si la capacidad de protección de una indicación de origen geográfico se fija una vez de manera obligatoria, y no cada vez, (de nuevo), después de ser examinado nuevamente por el país de protección correspondiente, dependiendo en parte de una interpretación inconstante, lo que

evidentemente trae como consecuencia disparidad de criterios de un país a otro. Si no hay semejante reconocimiento en el país de origen, una delimitación del acceso a la protección, exigiendo la existencia del requerido nexo, sólo ofrece una razón para negar la protección, que evidentemente aumenta la inseguridad jurídica. El solicitante de protección para una indicación de origen geográfico tendrá grandes dificultades para comprobar el nexo requerido, si un país de protección mantiene una actitud reservada ante la protección de indicaciones de origen geográfico, y favorece, por consiguiente, una interpretación restrictiva.

Ante este estado de cosas, hubiera sido más sensato excluir de la definición el nexo requerido, que como se advirtió, no se exige ni en el Convenio de París, ni en el Arreglo de Madrid, y exigir la protección en el país de origen. Sin embargo, esta protección tiene la dificultad práctica de verificar la situación real de protección extranjera por parte de instituciones y tribunales, y por tanto, dependerá de la disposición de éstos a adoptar los criterios de reconocimiento de instituciones o tribunales de estados extranjeros.

Por las razones que anteceden la situación óptima sería la existencia de un sistema internacional y obligatorio de listas internacionales de protección o un sistema obligatorio de registro internacional, puesto que ello mitigaría las dificultades relacionadas con la definición y concedería seguridad jurídica. No se hace necesario un registro de efecto constitutivo en el sentido del Arreglo de Lisboa o del Reglamento 510/2006 de la Comunidad Europea, basta con un registro que constate la capacidad de protección de todas las indicaciones registradas de manera obligatoria, que bien podría ser administrado por la OMPI. Esa necesidad se reconoció en la propuesta original de la CE y, como ha quedado señalado, ha sido incluido como tema de futuras negociaciones para mejorar la protección- explícitamente- sólo a favor de las indicaciones geográficas del vino, en el artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

IV. Al lado de la posibilidad de negar la protección en un primer nivel del examen, esto es, la posibilidad de que el país de protección argumente que no está comprobado el nexo requerido en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la argumentación de que no hay asociación de procedencia y de que hay engaño de los consumidores en el país de protección, ofrece una posibilidad, casi arbitraria, de negar la protección en un

segundo nivel. De esta forma, la disposición de protección del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra la intención del Acuerdo de obligar a los Estados miembros solamente a una protección mínima. En este sentido, al igual que en el Convenio de París, la prohibición de engaño va a mantener en su aplicación todas las dificultades específicas inmanentes al concepto de engaño, al que se le une el punto débil del Acuerdo que reside en el principio de la territorialidad; de esta forma, los órdenes jurídicos y las interpretaciones completamente distintas de los países de protección correspondientes resultan determinantes. Esto tiene especial relevancia si se trata de decidir si hay o no asociación de procedencia y peligro de engaño o simplemente si se está ante una denominación genérica o de fantasía. En estas condiciones no se puede lograr una protección uniforme de las indicaciones de origen geográfico. En este sentido, la protección contra la deslealtad del artículo 22.2.b) del Acuerdo ofrece una protección mayor si se parte de la base del consenso internacional sobre lo que significa un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* Convenio de París. Como ha quedado señalado, la situación relativa al engaño puede salvarse con lo establecido en el artículo 10*bis*.2, sobre todo en el caso de las indicaciones de procedencia implantadas en el tráfico comercial, alegando aprovechamiento indebido de la reputación.

Con todo, esto puede cobrar particular relevancia en aquellos estados miembros que no defienden una protección severa de las indicaciones de origen geográfico, pues en atención al principio de territorialidad cada Estado conservará sus estándares y criterios de protección acerca de la existencia o no de un acto de competencia desleal. De esta forma, salvo que la indicación de origen geográfico goce de la protección del artículo 23, el Acuerdo sobre los ADPIC deja a los estados miembros muchas opciones para esquivar y evitar una protección efectiva.

V. Con los artículos 22.3, 23.2 y 24.5 y 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC se creó una reglamentación que, aparte de ser una primicia en el escenario legislativo internacional, puede conceder, -al menos para indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas “para el futuro”, es decir para indicaciones que no entren en el artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC-, una protección contra la usurpación de indicaciones geográficas por marcas de no domiciliados en el lugar. La regulación se basa en una decisión esencial a

favor de una prioridad fundamental de la indicación geográfica frente a la marca. A partir de ahora, los Estados miembros tendrán que examinar, con gran cuidado, si existen indicaciones geográficas opuestas o peligros de engaño, en casos de solicitudes de registro de una marca por parte de no domiciliados en el lugar. A este respecto surge la duda de conocer si en vista de la diversidad de las interpretaciones nacionales de los estados miembros, el concepto de engaño del artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC es la medida adecuada para una protección de las indicaciones geográficas que hay que dejar disponibles frente a los derechos de marcas de no domiciliados en el lugar. También surge la cuestión de conocer si basta con la referencia a la interpretación actual del país de protección, frente a la existencia permanente de un derecho de marca una vez adquirido. De nuevo, parece que para otorgar una protección adecuada y equitativa habría que remitirse a la interpretación y al derecho concedido en el país de origen de la indicación geográfica, con las connotaciones que ello exige y que se advirtieron supra. Por ello, es fácil concluir nuevamente que sólo una protección absoluta de las indicaciones geográficas según el modelo del artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC puede proporcionar seguridad jurídica.

VI. En relación con las expectativas sobre los avances alcanzados a través del Acuerdo sobre los ADPIC se ha de señalar que el mismo impide una superación absoluta de los “pecados del pasado”, lo que se nota especialmente en la relación de las indicaciones de origen geográfico con las marcas. Así, el artículo 24.5 que regula el derecho de continuación de uso de las indicaciones geográficas como marcas, mantiene el *status quo* de las marcas en tanto en cuanto hayan sido adquiridas de buena fe en el pasado por no domiciliados en el lugar, antes de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en el país de protección. Esa protección de derechos de marcas existentes era necesaria, sin embargo, puede ser muy perjudicial para los Estados que aún no protegen sus indicaciones geográficas. Si los Estados miembros empiezan a introducir normas tendentes a la protección de sus indicaciones geográficas, pueden notar como muchas de sus indicaciones ya fueron protegidas como marcas en otros países, y si ese registro se hizo de buena fe, tendrán que tolerar su coexistencia. Por otra parte, si el derecho de marcas se adquirió antes de proteger a la indicación geográfica en el país de origen, también mantiene su *status quo*. A estas marcas les corresponde un derecho de coexistencia temporalmente ilimitado con la indicación geográfica correspondiente.

Asimismo, la creación de una protección de marcas existentes a favor de no domiciliados en el lugar no impide que nuevas marcas (protección a futuro) que consistan en indicaciones de origen sean solicitadas, registradas o usadas antes de la expiración de los plazos de transición del artículo 24.5, los que son especialmente relevantes en el caso de los países menos desarrollados y para los países de nuevo acceso, cuyo plazo se computará dependiendo de su condición.

Por su parte, el Artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que sólo excluye aquellas marcas que causan en el país de protección un engaño relativo a la procedencia de la mercancía, permite otra posibilidad para constituir derechos de marcas a favor de no domiciliados en el lugar. Lo mismo vale para indicaciones geográficas que son consideradas denominaciones genéricas en el correspondiente país de protección (artículo 24.6 del Acuerdo), y para indicaciones geográficas que ya no son protegidas en el país de origen (artículo 24.9 del Acuerdo). De esta forma, aunque las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC contribuyen a evitar los mismos “pecados del pasado”, no los pueden excluir completamente.

VII. Por otra parte, la protección para evitar la degeneración de las indicaciones geográficas en denominaciones genéricas, con técnicas preventivas como, *ad. ex.*, la prohibición del uso de menciones deslocalizantes y rectificadoras en el artículo 23.1, representa un moderado avance. Y ello es así porque partiendo del supuesto del artículo 24.6 puede sucederse un cambio semántico de la indicación geográfica en el futuro. Se observa, por tanto, que una tutela contra la degeneración de las indicaciones geográficas según el modelo del artículo 6 del Arreglo de Lisboa o alguna referencia a la situación jurídica de la indicación geográfica en el país de origen, de forma semejante a la contemplada en el artículo 4.2 del Arreglo de Madrid no se incluyeron. Por eso, las evaluaciones del carácter de genéricas de las indicaciones geográficas pueden variar de Estado a Estado, afectando la protección de las indicaciones geográficas.

VIII. Asimismo interesa puntualizar, sobre la aplicabilidad directa de los Acuerdos. Acerca de ello, como ha quedado advertido, la eficacia directa o no de las normas del Convenio de París o del Acuerdo sobre los ADPIC no se deriva de los mismos

acuerdos, es una prerrogativa de los Estados que participan en ellos. Sin embargo, el tratamiento que puedan recibir cada uno de estos acuerdos puede ser muy diferente, y ello es así por el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC al ser el anexo de un Acuerdo de carácter eminentemente comercial como es el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC, se encuentra sujeto a un sistema de solución de diferencias que permite a los Estados miembros negociar compensaciones como un recurso provisional hasta que se supriman las medidas incompatibles con el Acuerdo. Esta situación no se presenta en el Convenio de París. Al respecto hay que decir que los Estados están obligados a incorporar en sus legislaciones, esto es, en su derecho interno, las normas sobre el Convenio de París y las del Acuerdo sobre los ADPIC; si algún Estado miembro no lo hiciera o lo hiciera en condiciones distintas a las señaladas en el Acuerdo, el particular afectado no podrá pedir la aplicación directa de los Acuerdos. Con ello se limita la eficacia directa de la normativa, restringiendo la tutela ofrecida por estos Acuerdos. Con todo, en caso de negación de la protección o no realización de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el mecanismo interestatal para solucionar conflictos de los artículos 63 y 64 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece una estrategia eficaz a través de la aplicación del sistema de solución de diferencias y de sanciones económicas establecido en otros ámbitos en la regulación del GATT.

Esta es, probablemente, la razón que motiva a los países a negar la eficacia directa del Acuerdo, tal como al respecto se han pronunciado los EEUU, la Comunidad Europea y la Comunidad Andina, negando la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC. A ello hay que sumar, que sobre este aspecto hay un criterio alterable dentro del espacio regional europeo donde, como quedó visto, si se trata de un ámbito en el cual la Comunidad ya ha legislado, se rechaza categóricamente el carácter autoejecutivo del Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que en los ámbitos en los que la Comunidad todavía no ha legislado, el Derecho Comunitario deja a los Estados miembros la decisión acerca de la aplicación directa de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que permitirá a los particulares invocarlas directamente y a los tribunales aplicarlas de oficio en las causas que lleven. En el tema que nos ocupa, esto es, sobre las indicaciones geográficas no sería aplicable directamente porque sobre la materia la Comunidad ya ha legislado.

IX. Otro importante aspecto es el recurso reciente de muchos de los miembros de la OMC a los Acuerdos Bilaterales de última generación, sobre todo de la Unión Europea, el cual denota el poco progreso que significó el Acuerdo sobre los ADPIC, en materia de protección de las indicaciones de origen geográfico. De estos acuerdos cabe destacar que la protección está limitada solamente a las indicaciones geográficas que se protegen en su país de origen, (lo que hace obligatoria la excepción del artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y a las que se producen de acuerdo con las especificaciones del producto pertinente (pliego de condiciones). Ambos requisitos se podrían considerar establecidos para favorecer un sistema basado en el registro de las indicaciones geográficas por encima de sistemas donde las indicaciones geográficas son protegidas ya sea a través de las marcas registradas (incluso no-registradas) o bien a través de reglas de competencia desleal. Esto podría negar la protección a ciertas marcas registradas que no tienen especificaciones de producto (pliego de condiciones). Asimismo, es de destacar que la protección dispensada se hace extensiva a cualquier clase de productos, eliminando de esta forma el estándar para la protección de las indicaciones geográficas de productos distintos a los vinos y bebidas espirituosas del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, de donde se colige que el uso de ciertos términos será prohibido incluso si ese uso no engaña al público en cuanto al origen geográfico del bien o si el uso no constituye un acto de la competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* de la Convención de París. Estos Acuerdos, sin lugar a dudas, otorgan una protección más fuerte para todas las indicaciones de origen geográfico.

X. En suma, decir que la protección de las indicaciones de origen geográfico bajo la óptica del derecho contra la competencia desleal, tanto en el Convenio de París como en el Acuerdo sobre los ADPIC ofrece tutela general contra los usos falsos o engañosos, la cual se inserta específicamente en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC para todos los productos. Como se ha visto, esta protección trae consigo las debilidades inherentes al concepto de engaño, de allí que su aplicación sea tarea complicada, salvo en el caso de la protección absoluta concedida en el artículo 23 del Acuerdo. Con todo, se estima que a través de la inserción de la cláusula general del artículo 10*bis* puede blindarse a las indicaciones de origen geográfico que intenten saltarse la protección desvirtuando el engaño acudiendo a las menciones deslocalizadoras y rectificadoras, lo que en todo caso constituye un aprovechamiento de la reputación ajena.

Asimismo, y como ha quedado advertido, en general, los actos de competencia desleal pueden salvarse siempre sobre el carácter complementario de la legislación contra la competencia desleal, que la hace aplicable cuando la conducta enjuiciada esté tipificada como anticoncurrencial por la legislación y no esté amparada por un derecho de exclusiva, o cuando, aún estando amparada por el derecho de exclusiva, la conducta enjuiciada pueda circunscribirse en una actuación anticoncurrencial determinada, diferente de aquella conducta que es inherente a la esfera del derecho de exclusiva atribuido a su titular, todo lo cual, en última instancia, ha de estar en concordancia con el sistema legislativo implementado por el derecho de exclusiva.

XI. Por último, se aplaude la iniciativa de una mejora futura en la protección que se deriva del propio Acuerdo sobre los ADPIC en los artículos 23.4 y 24.1 y el mecanismo de evaluación del artículo 24.2, los cuales pueden permitir una evolución dinámica del sistema de protección, - si bien en el momento de la conclusión de las negociaciones, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, representaban el máximo nivel de protección capaz de ser aceptado internacionalmente-, con miras a alcanzar una mejora en la protección, puesto que la apertura internacional a la protección de las indicaciones de origen geográfico aumenta constantemente, como lo demuestra su inclusión en los acuerdos bilaterales de última generación.

BIBLIOGRAFÍA

I. Libros y monografías

Amor, F. La propiedad industrial en el derecho internacional, ed. Nauta, S.A., Barcelona, 1965, p. 171.

Ascarelli, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, ed. Bosch, Barcelona, 1970.

Ávila, Antonio María; Castillo Urrutia, Juan Antonio y Díaz Mier, Miguel Ángel. Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay. Madrid: ed. Tecnos, 1994.

Baylos, H. Tratado de Derecho Industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal, 2ª ed., Civitas, 1993.

Bodenhause, G.H.C., Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial : revisado en Estocolmo en, Ginebra, BIRPI, 1969.

Botana, M. Las denominaciones de origen, Tratado de Derecho Mercantil, (dirs. Olivencia, M., Fernández Novoa, C., y Jiménez de Parga, R.), vol. II, ed. Marcial Pons, 2001.

Brotóns, R. et al. Derecho Internacional. Textos y otros documentos, ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2001.

Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B. Gatt y Propiedad Industrial, Tecnos, 1994.

Cohen, H., Protection of geographical denominations of good and services, Sijthoff & Noordhoff, 1980.

Cortés, J, La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003.

De La Cuesta, J., Curso de Derecho de la Publicidad, Navarra, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Eunsa, 2002.

De la Guardia, E. Derecho de los Tratados Internacionales , ed. Ábaco, Buenos Aires: 1997. Díez Hochleitner, Javier. La posición del Derecho Internacional en el ordenamiento comunitario. Madrid: Mc Graw Hill, 1998.

“El Tratado de Versalles de 1919 y sus antecedentes”, Publicaciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado, ed. Reus, Madrid, 2ª ed., 1928.

Espósito, Carlos. La Organización Mundial del Comercio y los particulares. Madrid: Dykinson, 1999.

Fernández Novoa, C. La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, ed. Tecnos, Madrid, 1970.

Fernández Novoa, C. Tratado sobre Derecho de Marcas, ed. Marcial Pons, 2da ed., 2004.

Font Segura, Albert. La protección internacional del secreto empresarial. Madrid: Eurolex, 1999.

Font, J., Constitución económica y Derecho de la competencia, Madrid, Tecnos, 1987.

Friedrich Karl Beier y Gerhard Schiricker (eds) Gatt or Wipo? New ways in the international protection of Intellectual Property, IIC Studies, No. 11, Weinheim, 1989.

Gervais, D. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, Sweet and Maxwell, London, 2008, p. 3.

Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O'Connor, B., Yeung, M., Guía de Indicaciones Geográficas. Vinculación de los productos con su origen. Centro de Comercio Internacional, Ginebra ITC, 2009, p. *xix*.

Gómez Segade, J. “El secreto industrial (know-how). Concepto y protección, ed. Tecnos, Madrid, 1974.

Gómez, M^a., Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas, ed. Aranzadi, Navarra, 2004.

Guillem, J. Denominaciones Geográficas de Calidad, Tirant lo Blanch, p. 40.

Jackson, J. H. The World Trading System. Law and Policy of International Economic Relations, Cambridge, The MIT press, 1999.

Jiménez, P. Las denominaciones de origen en el Derecho de Comercio Internacional, Eurolex, Madrid, 1996.

Ladas, S. Patents, Trademarks and related rights - National and International protection, v. III, ed. Butterwords, London, 1975.

Landes, M. y Posner, R.A. The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, MA, Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

Largo, R. Las marcas colectivas y las marcas de garantía, ed. Aranzadi, 2da ed., 2006.

Lema, C. La publicidad de tono excluyente, ed. Montecorvo, Madrid, 1982.

López, M. Las denominaciones de origen, ed. Cedecs, Barcelona, 1996.

Maroño, M^a. “La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario”, ed. Marcial Pons, Madrid, 2002.

Martínez, A. La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos, Atelier Libros jurídicos, 2008, Barcelona.

Martínez de Velasco, J. Los usos jurídicos, Dilex, S.L., Madrid, 2008.

Massaguer, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, 1999,

McCarthy, T. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, (4ta. ed.), vol. 5., Thomson Reuters/West, Danvers, Massachusetts, 2009.

Menéndez, A. La Competencia Desleal, Civitas, 1988.

Miláns del Bosch, I., Legislación básica sobre denominaciones de origen, Tecnos, Madrid, 1995.

O'Connor, B. *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, 2004.

Phillips, J. *TradeMark Law. A practical anatomy*, Oxford University Press, 2003,

Pires de Carvalho, N. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. Kluwer Law International, 2006.

Pocket Oxford Spanish Dictionary, 2005 Oxford University Press.

Remiro Brotóns, A. *Derecho Internacional Público. Derecho de los Tratados*, ed. Tecnos, 1982.

Reuter, P. *Derecho Internacional Público*, ed. Bosch, Barcelona, 1978.

Rodríguez Carrión, A. *Lecciones de Derecho Internacional Público*, ed. Tecnos, Madrid, 1998.

Sánchez Calero, F. *Instituciones de Derecho Mercantil*, ed. *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1996, Tomo I.

Segura, M. *Derecho Penal y Propiedad Industrial*, Madrid, Civitas, 1995.

Uría, R. y Menéndez, A. *Curso de Derecho Mercantil I*, Civitas, Madrid.

Virgos Soriano, M., *El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993.

II. Artículos

Addor, F. y Grazoli, A. “Geographical indications beyond wines and spirits, A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/Trips Agreement”, The journal of world intellectual property, Geneva, noviembre, 2002, vol. 5, nº 6.).

Alonso, R. “Actos de confusión” en Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995.

Areán, M. “Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas”, ADI XIV, 1991-92.

Baeumer L., “Protection of Geographical Indications under WIPO Treaties and Questions concerning the Relationship between those Treaties and the TRIPS Agreement”, Symposium on the international protection of geographical indications in the worldwide context, Eger (Hungary), 24-25 october, 1997, Documento [WIPO/GEO/EGR/97/1](#), Gêneve, 1997.

Beier, F. y Knaak, R., “The protection of direct and indirect geographical indications of source in Germany and the European Community”, vol. 25 nº 1, IIC, pp. 1-38, 1994.

Beresford, L. “Geographical Indications: The current landscape”, Intellectual Property Law Review, v. 40, 2008, p, 193.

Bienaymé, M., WIPO symposium on geographical indications in Wiesbaden, Germany, October 17-18, 1991, reported in 5 WIPR 333 (1991).

Blakeney, M. “Geographical Indications and TRIPS”, Occasional paper 8, Quaker United Nations Office, p. 11, en <http://www.qmipri.org/publications.html>.

Bogsh, A. “Primer centenario del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. (trad. Gómez Segade, José A.) ADI. Núm. 9, 1983.

Botana, M. “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual”, ADI XVI, 1994-95.

Botana, M., y Gargallo, M. “Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen”, ADI, XIV, 1991-92, Marcial Pons.

Bowers, S. "Location, Location, Location: The Case Against Extending Geographical Indication Protection Under the TRIPS Agreement", 31 *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 31, n° 2, 2003, p. 134.

Calboli, I., "Expanding the Protection of Geographical Indications of origin under Trips: "Old" debate or "New" opportunity?", *Marquette University Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 06-19*, march 2006.

Calvo Caravaca, A. L. "Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional", *RGD*, 1988.

Casado, A. "La protección de las indicaciones geográficas después del Acuerdo sobre los ADPIC", *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I* (dirigido por Iglesias, J), *CEFI*, 1997.

Chesmond, R. "Protection of privatisation of cultura? The Cultural dimensión of the International IP debate on geographical indications of origin", *EIPR*, vol. 29, n° 9, September 2007.

Cikato, M. "Negociar y golpear: Nueva estrategia para la propiedad intelectual" *Derechos Intelectuales*, No. 2, 1987.

Conrad, A. "The protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement"; *TMR*, vol. 86, n° 1, 1996.

Correa, C. "Protection of Geographical Indications in CARICOM Countries" en <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03454.pdf>, september 2002.

Cottier, T. y Pluess, D. "Derecho OMC y Derechos Internos: una relación difícil" en *La Organización Mundial del Comercio y El Regionalismo Europeo*, (coord. Irene Blázquez Navarro), Remiro Brotóns, Antonio y Espósito, Carlos (eds.) Madrid: Dykinson, 2001.

De la Cuesta, J. "Supuesto de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena" en *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991* (coord. Bercovitz, A.), ed. BOE, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992.

Díez Hochleitner, J. y Espósito, C., “La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC en la Unión Europea” en *La organización Mundial del Comercio y el Regionalismo europeo*, (coord. Irene Blázquez Navarro), Remiro Brotóns, Antonio y Espósito, Carlos (eds.) Madrid: Dykinson, 2001.

Downes, D. y Laird, S., *Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge: Case Studies on Geographical Indications and Trademarks*, paper preparado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo (en sus siglas en inglés UNCTAD) Biotrade Initiative, 1999.

Einhorn, T. "The impact of the WTO Agreement on Trips (trade related aspects of intellectual property rights) on the EC Law: a challenge to regionalism", *CMLR*, N. 5, Octubre, 1998.

Escudero, S., “Las indicaciones geográficas con especial referencia a las regulaciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC”, Seminario nacional de la OMPI sobre propiedad industrial, San Salvador, 19 y 20 de mayo de 1997. Documento OMPI/PII/SAL/97/4, 4 y ss.

Evans, G. y Blakeney, M., “The protection of geographical indication after Doha: Quo vadis?”, *Journal of International Economic Law* 9(3), 2006.

Fernández Novoa, C. “La Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales”, *Diario La Ley*, nº 6408, 26 de enero de 2006, ref. D-24.

Fernández Novoa, C. “La Publicidad Comparativa”, *Estudios de Derecho de la Publicidad*, USC, 1989.

Fernández Novoa, C. “La regulación de la publicidad engañosa y desleal en la CEE” en *Estudios de Derecho de la Publicidad*, Homenaxe da facultade de Dereito ó autor Dr. Carlos Fernández –Nóvoa, Catedrático de Dereito Mercantil nos XXV anos de cátedra, Universidad Santiago de Compostela, 1989.

Fernández Novoa, C. “Reflexiones sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas” en *Estudios sobre cuestiones relativas a la revisión del Arreglo de Lisboa o la conclusión de un nuevo Tratado sobre indicaciones geográficas*, Documento OMPI TAO/5/6, Ginebra, junio 1979.

Ficsor, M., “Perspectives for Geographical Indications”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property*

Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 to 12, 2009, Documento WIPO/GEO/SOF/09/1.

Fikentsher, W. "GATT Principles and Intellectual Property Protection" en Friedrich Karl Beier y Gerhard Schiricker (eds) Gatt or Wipo?,

Gómez Segade, J. "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", ADI, XVI, 1994-95.

Grote, U. "Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries", www.esteyjournal.com, The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy Volume 10 Number 1, 2009.

Hayes, D. J., Lence, S. H. and Babcock, B. 'Geographic indications and farmer owned brands: Why do the US and the EU disagree?' EuroChoices, Vol. 4, (2005)

Heath, C. "The European Law on Geographical Indications", EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II), en <http://www.intellecprop.mpg.de>.

Höpperger, M. y Senftleben, M., "Protection against unfair competition at the international level –The Paris Convention, the 1996 Model provisions and current work of the World Intellectual Property Organisation", Law against unfair competition. Towards a new paradigm in Europe?, ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.

Iglesias, J., "Disposiciones generales y principios básicos en el acuerdo sobre los ADPIC" en Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, dirigido por Iglesias Prada, Juan Luis, IDEI, Madrid, 1997.

Jackson, J. "Effect of Treaties", The effect of treaties in domestic law, (eds. Jacobs, F. and Roberts Shelley) Sweet & Maxwell, London, 1987.

Jacob, R. "The protection of geographical indications of origin in the United Kingdom", en Cohen, H., Protection of geographical denominations of good and services, Sijthoff & Noordhoff, 1980.

Jaeger, T., "The EU Approach to IP Protection in Partnership Agreements", Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, nº 10-01, march 07, 2010. en <http://www.ssrn.com>

Josling, T., "The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict", *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006.

Knaak, R., "The Protection of Geographical Indications according to the TRIPS Agreement" en *IIC Studies, From GATT to TRIPS-The agreement on trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*, volumen 18, Beier F.K./Schricker G. (ed.), Munich.

Lema Devesa, C. "La Publicidad Comparativa" en *Problemas jurídicos de la publicidad, Estudios jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, ed. Marcial Pons, Madrid, 2007.

Lema, C. y Gómez, J. "Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena" *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995

López Escudero, M., "La protección de las denominaciones geográficas en la UE. Nuevas perspectivas tras la adopción del Reglamento 510/2006", *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 24, mayo/agosto, Madrid, 2006.

Martínez Moreno, A. "La cláusula de la nación más favorecida a la luz del derecho contemporáneo", *REDI*, vol. XXXIII, núm. 2, Madrid, 1983.

Massaguer, J. "La protección de las invenciones de productos químicos y farmacéuticos mediante patentes solicitadas y concedidas con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC", *RDM*, nº 258, octubre-diciembre, Madrid, 2005, p. 1349.

Massaguer, J. "De nuevo sobre el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la protección jurídica de las "patentes viejas" relativas a invenciones químicas y farmacéuticas", *Propiedad Industrial III, Estudios de Derecho Judicial*, nº 145, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, pp.74.

Massaguer, J. "La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de Propiedad Intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal" en *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial I Jornada de Barcelona*, (dir. Morral Soldevilla, R), Civitas, Pamplona, 2011.

Massaguer, J. y Monteagudo, M. "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio en el Acuerdo sobre los ADPIC", en *Los Derechos de Propiedad Intelectual*

en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I (dirigido por Iglesias, J.), CEFI, 1997.

Massaguer, J., “Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes” RDM, nº 255, enero-marzo, Madrid, 2005,

Massaguer, J., “La publicidad comparativa”, ADI, T. XXV, 2004-2005, p. 207.

Meltzer, E. “TRIPs and trademarks, or –GATT got your Tongue?”, 83, *TMR* 18, 1994.

Nelson, P. “Information and Consumer Behaviour”, *Journal of Political Economy*, nº 78, 1970, pp. 311-329.

Otero García, C., “Territorialidad y estado de origen en las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas”, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, 2009.

Paz-Ares, C. “Constitución económica y competencia desleal”, *Anuario de Derecho Civil*, 1981.

Petersmann, “The transformation of the world trading system through the 1994 Agreement establishing the World Trade Organization”, 6, *European Journal of International Law*, (*EJIL*), 1995.

Reed, J. “Water from Kerry Spring and “honest practices”, *EIPR*, nº 26.

Remiro Brotóns, A. “Pelagattos y Aristogattos de la Comunidad Europea ante el Reino de la OMC” en *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea y de la Competencia*, 1996.

Resinek, N. “Geographical indications and Trademarks: Coexistence or “First in time, first in right” principle”, *EIPR*, vol. 29, noviembre 2007.

Rodríguez Mateos, P. “Competencia Desleal” en *Derecho del Comercio Internacional*. (ed. Fernández Rozas, José Carlos, ed. Eurolex, Madrid: 1996.

Santa Cruz, M. “Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements, Implications for Developing Countries”, *ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development*, *ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development*, Issue Paper Nº 20.

Schricker, G. "Twenty-five years of protection against unfair competition", *IIC*, vol. 26, 1997.

Shabalala, D., "Intellectual Property in European Union Economic Partnership Agreements with the African, Caribbean and Pacific Countries: What way Forward after the Cariforum EPA and the interim EPAs?", Center for International Environmental Law, 2008, disponible en http://www.ciel.org/Publications/Oxfam_TechnicalBrief_5May08.pdf.

Soto, M., "Financiera rural, influencia en dispensoras e intermediarios financieros rurales, zona centro del estado de Veracruz", en <http://www.eumed.net/tesis/2009.htm>

Stern, S. "Are Gis IP?", *EIPR*, 2007, vol. 29, nº 2, febrero, 2007.

Tinlot, R., "Perspectivas de futuro para la protección de las indicaciones geográficas", DocumentoOMPI nº OMPI/GEO/MVD/01/10, p. 3, disponible en www.OMPI.int.

Vivas-Eugui, D., "Negotiations on Geographical Indications in the TRIPS Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations. Implications for Developing Countries and the Case of Venezuela", *The Journal of World Intellectual Property*, Geneva, 2001, vol. 4, nº 5.

Wessel, J. "Germany: Unfair Competition-Protection of the term "Champagne", District Court of Hamburgo, *EIPR*, vol. 18-1996, n. 6, June news section.

Xiaobing, W. y Kieereva, I., "Protection of Geographical Indications in China: Conflicts, Causes and Solutions", *The Journal of World Intellectual Property* (2007) Vol. 10, no. 2.

Zago, A. M. and Pick, D. 'A welfare analysis of European products with geographical indications and products with designations of origin', in B. Krissoff, M. Bowman and J. A. Caswell (Eds), *Global Food Trade and Consumer Demand for Quality* (New York: Kluwer Academic Press, 2002).

Zuleta, H. "Gatt y Derechos Intelectuales", *Derechos Intelectuales*, No. 4, 1989.

III. Documentos oficiales

A. Documentos Organización Mundial del Comercio Disponibles en la página web www.wto.org

Documento OMC Informe sobre el comercio mundial 2004. Análisis del vínculo entre el entorno normativo nacional y el comercio internacional.

Documento OMC. “Revisión de la Política comercial de la Unión Europea, declaración por los Estados Unidos a la OMC”, de 24 de julio de 2002.

Documento MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de octubre de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Comunicación del Canadá

Documento IP/C/W/117/ADD.13, Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del acuerdo. Respuestas a la lista recapitulativa de preguntas, Addendum, Suiza.

Documento IP/C/W/253 de 4 de abril de 2001, Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo. Resumen de las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas (IP/C/13 Y ADD.1). Nota de la Secretaría.

Documento IP/C/W/289, de 29 de junio de 2001, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio. Comunicación de la Argentina, Australia, Canadá, Chile, los Estados Unidos, Guatemala, Nueva Zelandia y Paraguay.

Documento IP/C/13 Add.1 de 11 de agosto de 1998, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio. Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del acuerdo. Lista recapitulativa de preguntas. Addendum

Documento IP/C/W/107/Rev.1, de 22 de junio de 2000, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Aplicación del párrafo 4 del artículo 23 del acuerdo sobre los ADPIC relativo al establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas. Comunicación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

Documento IP/C/W/247/Rev.1, de 17 de mayo de 2001, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Labor sobre las cuestiones relativas a la protección de las indicaciones geográficas ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas a las indicaciones geográficas de otros productos. Propuesta de Bulgaria, Cuba, Egipto, Eslovenia, La India, Islandia, Jamaica, Kenya, Liechtenstein, Mauricio, Nigeria, El Pakistán, La República Checa, Sri Lanka, Suiza, Turquía Y Venezuela.

Documento IP/C/W/353 de 24 de junio de 2002, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Extensión de la protección adicional de las Indicaciones Geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Comunicación de Bulgaria, Chipre, Las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros Cuba, Eslovenia, Georgia, Hungría, India, Islandia, Kenya, Liechtenstein, Malta, Mauricio, Pakistán, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia Y Turquía.

Documento IP/Q2/EEC/1, de 1 de octubre de 1997, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales, Comunidades Europeas.

Documento IP/Q2/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales, Japón.

Documento IP/Q2/NZL/1, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales, Nueva Zelanda.

Documento MTN.GNG/NG11/16, de 4 de diciembre de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Reunión celebrada por el grupo de negociación del 30 de octubre al 2 de noviembre de 1989.

Documento MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julio de 1988, Grupo de negociación sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas. Directrices y Objetivos propuestos por la Comunidad Europea para las negociaciones sobre los aspectos de las normas sustantivas de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Documento MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julio de 1988, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Directrices y objetivos propuestos por la Comunidad Europea para las negociaciones sobre los aspectos de las normas sustantivas de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Documento MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julio de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas y criterios para las negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de Australia.

Documento MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julio de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas y principios relativos a la disponibilidad, alcance y utilización de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de Suiza.

Documento MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de octubre de 1989, Grupo de Negociación sobre los Aspectos francés de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Normas relativas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación del Canadá

Documento MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de marzo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Proyecto de Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunidades Europeas (1).

Documento MTN.GNG/NG11/W/7, de 29 de mayo de 1987, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Comunicaciones de los

participantes sobre los problemas comerciales planteados en relación con los derechos de propiedad intelectual. Comunidades Europeas (2).

Documento MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de mayo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Proyecto Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de los Estados Unidos.

Documento MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de mayo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Comunicación de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Perú, Tanzania y Uruguay.

Documento MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de mayo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Proyecto de modificación del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación de Suiza.

Documento MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de mayo de 1990, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. Principales elementos de un texto jurídico sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comunicación del Japón.

Documento MTN.TNC/W/35-3 de 03 de diciembre de 1990, Ronda Uruguay - Comité de Negociaciones Comerciales - Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales - Parte 3 – Revisión.

Documento [TN/IP/W/10/Rev.2](#) de 24 de julio de 2008, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria. Propuesta de proyecto de decisión del consejo de los adpic sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Comunicación de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Paraguay, República

Dominicana, Sudáfrica y Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu.

Documento [TN/IP/W/11](#) de 14 de junio de 2005, Consejo General Comité de Negociaciones Comerciales Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria. Indicaciones geográficas. Comunicación de las Comunidades Europeas.

Documento [TN/IP/W/8](#) de 23 de abril de 2003 Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria. SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS SOBRE LA BASE DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 23 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. Comunicación de Hong Kong, China.

Documento WT/DS174/20 de 19 de agosto de 2003, Comunidades Europeas - protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticio. Solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos.

Documento WT/DS174/R de 15 de marzo de 2005, Comunidades Europeas - protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Reclamación de los Estados Unidos. Informe del Grupo Especial.

Documento WT/DS290/18 de 19 de agosto de 2003, Comunidades Europeas - protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por Australia.

Documento WT/DS290/R de 15 de marzo de 2005, Comunidades Europeas - protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Reclamación de Australia. Informe del Grupo Especial.

Documento WT/GC/W/249 de 13 de julio de 1999. Preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999, Acuerdo sobre los ADPIC. Extensión de la protección adicional de las indicaciones geográficas a otros productos. Comunicación de Turquía.

Documento WT/GC/W/302 de 6 de agosto de 1999. Preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999, Acuerdo sobre los ADPIC. Comunicación de Kenya en nombre del Grupo Africano.

B. Documentos de la Organización para la Cooperación económica y el desarrollo.

Documento COM/AGR/APM/TD/WP (2000)15/FINAL, “Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Committee for Agriculture Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee. AGRICULTURAL POLICIES IN EMERGING AND TRANSITION ECONOMIES 2000”, París, 2000.

Documento COM/AGR/APM/TD/WP (2000)15/FINAL, “Appellations of origin and geographical indications in OECD member countries: economic and legal implications”, Paris, 2000.

C. Documentos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Disponibles en la página web www.wipo.org

Organización Mundial De La Propiedad Intelectual-Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal. N° 832 S, Ginebra, OMPI, 1996, 68 págs. ISBN 9280506455.

Documento OMPI SCT/6/3 de 25.01.2002, “Indicaciones geográficas: Antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países”, Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas.

Documento OMPI SCT/8/5 de 02.04.2002, “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. Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, Octava sesión, Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002.

Documento OMPI SCT/9/4 de 01.10.2001, “La definición de Indicaciones Geográficas”. Documento preparado por la Secretaría. Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, Novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002.

Documento OMPI/GEO/MVD/01/1 de 30.10.2001, “Introducción a las indicaciones geográficas y acontecimientos internacionales recientes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”, Documento preparado por la Oficina Internacional,

Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001.

Documento WIPO /GEO/SFO/03/1 de 12.06.2003, “Introduction to geographical indications and recent developments in the World Intellectual Property Organization (WIPO)”, Document prepared by Marcus Höpferger, Head, Information and Training Section, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Department, WIPO. Worldwide Symposium on Geographical Indications organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO), San Francisco, California, July 9 to 11, 2003.

D. Documentos Comisión Europea

Disponibles en la página web www.europa.eu

Documento COM (2006) 567 final, European Commission “Global Europe: competing in the world”, EU Policy Review, October 4, 2006, p. 10.

Documento COM (2009) 234 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la política de calidad de los productos agrícolas.

Documento de la Comisión Europea, “The EC 'S proposal for modalities in the WTO agricultura negotiations”, Documento de la Comisión Europea, Dirección general de comercio, Ref. 625/02, Bruselas 28 de enero de 2003 en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/september/tradoc_112403.pdf.

IV. Tratados y Legislación

A. Tratados internacionales

Actes de la Conférence. Réunion de La Haya du 8 du octobre au 6 novembre, 1925, Berne, Bureau International de L'Union.

Actes de la Conférence de Madrid de 1890 de L'Union pour la protection de la Propriété Industrielle,

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947).

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de abril de 1994.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos del 14 de abril de 1891, Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Viena, 23 de mayo de 1969.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

B. Acuerdos Bilaterales

Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, DOCE L 289/I/3, 30.10.2008, p. 1.

Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra; DOCE L 311, 4.12.1999, p. 3.

Acuerdo entre el Estado español y la República Federal de Alemania sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas y protocolo anejo, hecho en Bonn el 11 de septiembre de 1970.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino. DOCE L 86, 31.03. 1994, p. 0003-0092. Este Acuerdo fue modificado en el año 2001. Vid. DOCE n° L 208 de 01.08.2001 p. 0046 – 0047.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas. DOCE n° L 035 de 06.02.2004 p. 0003 – 0099.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas Vid. DOUE C 268 de 10.11.2009, p. 21/21.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza que modifica el anexo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas DOUE L 352 de 31.12.2008, pp. 24-30

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de vino, Vid. DOCE L 28, 30.1.2002.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos. DOCE n° L 087 de 24.03.2006 p. 0002 – 0074.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, DOCE n° L 152 de 11.06.1997 p. 0016 – 0026.

Convención internacional sobre el uso de denominaciones del origen y las denominaciones de los quesos de 1951. Vid. Journal Officiel de la Republique Francaise, n° 5821, 11 de junio de 1952.

Convenio entre Francia e Italia sobre la protección de las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de ciertos productos de 28.04.1964.

C. Legislación

Decisión 93/724/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría sobre la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos, DOCE L 337 de 31.12.1993 p. 93. Tras la ampliación de la UE, el Acuerdo CE-Hungría de 1993 sobre el vino fue reemplazado por el Tratado de adhesión y dejó de ser válido el 1 de mayo de 2004.

Decisión 94/800 Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994). Vid. Diario Oficial n° L 336 de 23/12/1994 P. 0001 – 0002.

Decisión del Consejo de 19 de octubre de 2009 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza que modifica el anexo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, DOUE L 288 de 4.11.2009, p. 22.

Decisión del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, relativa a la firma y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra DOCE L 352 de 30.12.2002, p. 1.

Declaración de Doha en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm.

Dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 15 de noviembre de 1994. Competencia de la comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual - procedimiento del apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE. (Rec. 1994 p. I-5276)

Directiva (CEE) n° 89/104 de 21.12.1988 sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE n° L 40, de 11.01.1989.

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109 de 6.5.2000, p. 29).

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DOCE nº 109/29 del 6.5.2000.

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DOCE nº 149 de 11.06.2005).

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada), (DOCE nº L 376, de 27.12.2006).

España (artículo 11.1.c) Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, (B.O.E. 12-11-1988, núm. 272),

Estados Unidos (Lanham Act § 2 (e), 15 USC § 1052 (e)),

Francia (artículo L 711-4 del Código de la Propiedad Intelectual),

“Loi relative à la protection des appellations d’origine” de 6 de mayo de 1919 en <http://www.wipo.int/clea>

Ley de marcas de Hungría (Law nº XI of 1997 on the Protection of trademarks and geographical indications) en <http://www.wipo.int/clea>.

Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia: Ginebra, 9-13 de abril de 1973.

Trademark Law of the People’s Republic of China, adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on August 23, 1982, as amended according to the "Decision on the Revision of the Trademark Law of the People's Republic of China" adopted at the 30th Session of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on February 22, 1993, and the "Decision on the Revision of the Trademark Law of the People's Republic of China" adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on

October 27 2001, en http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Trademark_law_China.htm.

Reglamento 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios. (DOCE n° L 93/12 de 31.3.2006)

Reglamento (CE) n° 3288/94 de 22.12.1994 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay. (DOCE n° L 349 de 31.12.1994, p. 83)

Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DOCE n° L 11 de 14.1.1994)

Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. DOCE L n° 78/2 de 24.3.2009.

Reglamento (CE) n° 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) n° 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n° 2392/86 y (CE) n° 1493/1999 (DOCE n° L 148/1 del 6.6.2008).

Reglamento (CE) No 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DOUE n° L 193 de 24.07.2009) que acopia diferentes términos tradicionales utilizados en los países de la Unión Europea.

Reglamento (CE) n° 933/95, de 10 de abril de 1995, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados vinos originarios de Bulgaria, de Hungría y de Rumania, DOCE L 96 de 28.4.1995, p. 1, modificado por el Reglamento (CE) no 678/2001 del Consejo, de 26 de febrero de 2001, sobre la celebración de los Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Bulgaria, la República de Hungría y Rumanía, por otra, sobre las concesiones comerciales preferenciales recíprocas para determinados vinos y bebidas espirituosas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 933/95, DOCE L 94 de 4.4.2001, p. 1.

Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 2005 sobre la celebración de Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria y Rumanía, respectivamente, relativos a las concesiones comerciales preferenciales recíprocas para determinados vinos y por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 933/95, (DOCE L66, de 8.3.2006, p. 21).

Reglamento (CE) núm. 1829/2002 de la Comisión por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) no 1107/96 en lo que se refiere a la denominación «Feta».

Reglamento 2082/92 del Consejo del 14 de julio de 1992 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios para los productos agrícolas y los productos alimenticios, DOCE n° L 208 de 24.07.1992, p. 0009-0014.

Reglamento (CE) n° 3378/94 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre 1994 que modifica el Reglamento (CEE) n° 1576/89 por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, y el Reglamento (CEE) n° 1601/91 por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, como consecuencia de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay.

Reglamento n° 1576/89 del 29 de mayo de 1989 por el que se establecen normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, DOCE n° L 105 de 25.4.1990, p. 9.

Reglamento (CE) N° 110/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, (DOCE n° 39/16 de 13.02.2008).

V. Jurisprudencia consultada

STJCE de 7.11.2000, asunto C-312/98, “Warsteiner”, Rec. 2000, p. I-9187.

STJCE de 30.09.1987, asunto 12/86, “Demirel”, Rec. 1987, pp. 3719 y ss.

STJCE de 26.10.1982, asunto 104/81, “Kupferberg”, Rec. 1982, p. 3641.

STJCE de 24.11.1992, asunto C-286/90, Poulsen et DivaNavigation, Rec. 1992, p. I-6019.

STJCE de 20.05.2003, asunto C-469/00, “Ravil”, Rec. 2003, p. I-5053.

STJCE de 20.05.2003, asunto C-108/01, “Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA y Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd”, Rec. 2003.

STJCE de 18.11.2003, asunto C-216/01, “Bud I”, Rec. 2003, I-13617.

STJCE de 16.5.2000, asunto C-388/95, “Bélgica-España”, Rec. 2000, p. I-3123.

STJCE de 16.06.1998, asunto C-53/96, “Hermès International c. FHT marketing Choice B. V.”, Rec.1998, p. I-3603.

STJCE de 16.03.1999, asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, “Reino de Dinamarca y otros v. Comisión”, Rec. 1999,

STJCE de 14.12.2000, as. ac. C-300/98 y C-392/98, “Dior/Assco”, Rec. 2000, p. I-11307.

STJCE de 13.09.2001, asunto C- 89/99 “Schieving-Nijstad”, Rec. 2001, p. I-5851.

STJCE de 13.03.1984, asunto 16/83, “Prantl”, Rec. 1984, p. 1299.

STJCE de 12.12.1972, asuntos acumulados 21 a 24/72, “International Fruit Company and others v. Produktschap voor Groenten en Fruit”, Rec. p. 1219.

STJCE de 11.09.2007, asunto C-431/05, “Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, L.da, y Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, L.da”, Rec. 2007.

STJCE de 10.09.1996, asunto C-61/94, “Comisión/Alemania”, Rec. p.I-3989.

STJCE de 08.09.2009, asunto C-478/07 “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”.

STJCE de 07.05.1997, asuntos acumulados C-321/94, C-322/94, C-323/94 y C-324/94, “Pistre y otros”, Rec.1997, p. I-2343.

STJCE de 07.05.1991, asunto C-69/89, “Nakajima c. Consejo”, Rec. 1991.

STJCE de 05.10.1994, asunto C-280/93, “Alemania/Consejo”, Rec. p. I-4973.

STJCE de 04.05.1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, “Windsurfing Chiemsee”, Rec. 1999, p. I-2779.

STJCE de 04.05.1999, asunto C-87/97, “Gorgonzola”, Rec. I-01301.

STJCE de 02.07.2009, asunto C-343/07, “Bavaria NV, Bavaria Italia Srl contra Bayerischer Brauerbund eV”, consultada en www.curia.eu

STJCE de 01.03.2005, asunto C-377/02, “*Van Parys*, “Léon Van Parys NV y Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)”, Rec. p. I-1465.

STJCE de 09.06.1992, asuntos acumulados C-228-234, C-339 y C-353/90, “Simba”, Rec. 1990, pp. I-3713.

STJCE de 6.10.1970, asunto 9/70, “Grad”, Rec. 1970, p. 825.

STJCE de 5.10.1994, asunto C-280/93, “Alemania c. Consejo”, Rec. 1994, pp. I-4973 y ss.

STJCE de 22.06.1989, asunto 70/87, “Fediol c. Comisión”, Rec. 1989, pp. 1781 y ss.

STJCE de 10.11.1992, asunto C-3/91, “Exportur SA contra Lor sa y Confiserie du Tech”, Rec. p. I-5529, (Decisión Turrón).

STJCE de 10.09.1996, asunto C-61/94, “Comisión/Alemania”, Rec. p. I-3989.

STJCE de 09.06.1992, asunto C-47/90, “Delhaize”, Rec. p. I-3669.

STJCE de 08.09.2009, asunto C-478/07, “Budějovický Budvar, národní podnik y Rudolf Ammersin GmbH”, consultada en www.curia.eu.

VI. Recursos de internet

<http://trade.ec.europa.eu> EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Trade

<http://www.curia.eu> Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

<http://www.europa.eu> Unión Europea

<http://www.iadb.org> Inter-American development bank

<http://www.intellecprop.mpg.de>. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

<http://www.oecd.org> Organization for Economic Co-operation and Development

<http://www.OMPI.int> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<http://www.wipo.int> World Intellectual Property Organization

<http://www.origin-gi.com> Organization for an International Geographical Indications network

<http://www.qmipri.org/publications.html> Queen Mary Intellectual Property Institute

<http://www.ssrn.com> Social Science Research Network

<http://www.wto.org> World Trade Organization

