

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/168

13 de abril de 2000

(00-1499)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO

Preguntas formuladas por los Estados Unidos a las Comunidades Europeas

En el presente documento se recogen las preguntas formuladas por los Estados Unidos complementarias de algunas de las respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas (IP/C/13 e IP/C/13/Add.1), que el Consejo había recibido de las Comunidades Europeas y de sus Estados miembros y que figuran en el documento IP/C/W/117/Add.10. Estas preguntas complementarias fueron comunicadas a la Secretaría por la delegación de los Estados Unidos en la reunión del Consejo celebrada el 21 de marzo de 2000.¹

Pregunta 1 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Están protegidas las indicaciones geográficas por la legislación en materia de competencia desleal, por ejemplo, si alguien trata de hacer pasar por buena una designación de origen falsa; mediante un procedimiento oficial de notificación/registro antes de que se aplique la protección; o bien por ambos medios? Para que se reconozca una indicación geográfica, ¿es menester registrarla?

Vinos [...]

A nivel de la Comunidad el reconocimiento de una indicación geográfica de vinos requiere su reconocimiento por el Estado miembro productor así como su registro y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (párrafo 3 del artículo 1 del Reglamento N° 823/87; párrafo 2 del artículo 72 del Reglamento (CEE) N° 822/87; apartado i) del párrafo 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2392/89). Este sistema proporciona la protección de oficio.

[...]

¹ En el presente documento, las preguntas pertinentes de la Lista Recapitulativa se reproducen en cursivas, las respuestas de las CE en tipo normal y las preguntas complementarias de los Estados Unidos en negritas.

Preguntas complementarias de los Estados Unidos

a) ¿Cómo se proporciona la protección de oficio? Sírvanse ofrecer ejemplos de casos en que se hayan protegido de oficio las indicaciones geográficas de personas no nacionales de las CE.

b) Tenemos presente asimismo que en el punto 2 de la sección F de su anexo VII el Reglamento (CE) N° 1493/99 ("Reglamento (CE) N° 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola") dispone explícitamente la anulación al 31 de diciembre de 2002 de las marcas que contengan indicaciones geográficas para vinos. Además, en la sección G del mismo anexo se dispone que las indicaciones geográficas de terceros países (en lo que respecta a vinos importados para consumo humano) se protegerán solamente "mediante acuerdos con los países terceros interesados, que se negociarán y celebrarán conforme al procedimiento previsto en el artículo 133 del Tratado (de Roma)". Sírvanse explicar cómo se compaginan las prescripciones de anulación de marcas y las negociaciones bilaterales con las obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC impone a las CE.

Otras indicaciones geográficas en relación con productos agrícolas y alimenticios

En el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo se establece el procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas en el territorio de la Comunidad. El procedimiento contenido en los artículos 5, 6 y 7 es el siguiente:

- 1) Una agrupación de productores presentará una solicitud detallada de registro a la autoridad competente del Estado miembro, de conformidad con las condiciones prescritas en el Reglamento.
- 2) Si se considera que la solicitud es conforme al Reglamento, será remitida a las autoridades de la Comunidad, que verificarán que se han cumplido formalmente los requisitos del Reglamento y publicarán la solicitud en el *Diario Oficial* a fin de que otras partes puedan formular oposición.
- 3) Si se formula oposición, la decisión final sobre el registro será adoptada por la Comisión y los Estados miembros.

Los Estados miembros son competentes para controlar la aplicación del Reglamento.

Una vez registrada, de conformidad con las definiciones y el procedimiento establecidos en el Reglamento, toda denominación estará protegida de oficio (contra los usos a que se hace referencia en el artículo 13).

[...]

Preguntas complementarias de los Estados Unidos

a) El Reglamento (CEE) N° 2081/92 es objeto actualmente de una queja presentada por los Estados Unidos en el marco del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (WT/DS174/1). En su queja, de fecha 1° de junio de 1999, los Estados Unidos sostienen que el Reglamento (CEE) N° 2081/92, en su versión modificada, no contempla el trato nacional con respecto a las indicaciones geográficas ni ofrece protección suficiente a las marcas de fábrica o de comercio ya existentes que sean similares o idénticas a una indicación geográfica. Esta situación parece

incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los artículos 3, 16, 24, 63 y 65 de ese Acuerdo.

b) En el artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se prescribe que, para obtener protección en las CE, los terceros países deberán contar con un sistema de inspección y aplicación que siga el modelo de las CE. Sírvanse explicar cómo la imposición unilateral del sistema de las CE a países terceros, como requisito para obtener protección de la indicación geográfica en las CE, es compatible con las obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC impone a las CE.

c) En el artículo 11 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se establece un procedimiento mediante el cual "todo Estado miembro" podrá alegar el incumplimiento de cualquiera de las condiciones mencionadas en el pliego de condiciones referente a un producto y podrá presentar "sus observaciones" a la Comisión, y de acuerdo con ello la Comisión podrá anular el registro. En cambio, si un nacional de un tercer país estima que no se cumple alguna condición de un registro y pide la anulación del registro, no parece que el Reglamento ofrezca recurso alguno. ¿Cómo puede considerarse eso compatible con las prescripciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC?

Pregunta 8 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Cómo se definen las indicaciones geográficas?

Vinos

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd): por "región determinada" se entiende un área o un conjunto de áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales (párrafo 1 del artículo 3). La región se designa por su nombre geográfico (párrafo 3 del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 823/87). Se permiten algunas excepciones enumeradas en dicho artículo.

Para la designación de un vino de mesa se entenderá por nombre de una unidad geográfica el nombre de un lugar o de una unidad que agrupe los lugares, de un municipio o parte de un municipio, de una subregión o parte de subregión vitícola o de una región que no sea una región determinada reservándose la designación a los vinos de mesa que reúnan determinadas condiciones de producción, en particular en lo que se refiere a las variedades de vid, al grado alcohólico volumétrico natural mínimo y a las características organolépticas (párrafos 1 y 3 del artículo 4 del Reglamento (CEE) N° 2392/89). Los Estados miembros podrán subordinar la utilización de una indicación geográfica para designar un vino de mesa, en particular, a la condición de que se hubiere obtenido íntegramente de determinadas variedades expresamente designadas y que procediere exclusivamente del territorio claramente delimitado, cuyo nombre lleva (párrafo 2 del artículo 72 del Reglamento (CEE) N° 822/87).

Bebidas espirituosas

Según los distintos casos a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 5, conjuntamente con el anexo II del Reglamento (CEE) N° 1576/89.

Otros productos

En el artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se establecen dos definiciones:

"Indicación geográfica": 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, y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

"Denominación de origen": 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, y 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 delimitada.

Además, en el párrafo 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se prescribe la protección de algunas denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio originario de una región o de un lugar determinado y que cumplan lo dispuesto en las condiciones establecidas para las denominaciones de origen.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen están protegidas de la misma manera.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

A propósito del párrafo 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿cómo protegen las CE las presuntas indicaciones geográficas que no son nombres geográficos?

Pregunta 14 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Existen en la legislación de su país criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas de vinos?

Vinos

Sí, el principio general para los productos del sector vinícola es que el nombre geográfico sólo puede utilizarse para designar los productos de una región a la cual se ha asignado la denominación conforme a la legislación nacional y comunitaria (párrafo 4 del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 823/87). En lo que respecta a los vinos importados, en los párrafos 2 y 3 del artículo 29 del Reglamento (CEE) N° 2392/89 se aplica el mismo principio general y se establecen excepciones sólo en caso en que se emplee el nombre de acuerdo con usos tradicionales y constantes y siempre que su utilización esté regulada por el país interesado. Deben tenerse en cuenta los riesgos efectivos de confusión.

[...]

Pregunta complementaria de los Estados Unidos:

En lo que respecta a los vinos importados, ¿qué se entiende por "regulada por el país interesado"? Por ejemplo, si un país tercero protege las indicaciones geográficas mediante su sistema de marcas de comercio o de fábrica, ¿se consideraría que una marca de comercio o de fábrica equivale a una utilización "regulada por el país interesado"? De no ser así, ¿por qué?

Pregunta 16 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Existe alguna prohibición específica en la legislación, los reglamentos, las normas o los procedimientos acerca de las indicaciones geográficas no protegidas en el país de origen? De ser así, sírvanse especificar la correspondiente disposición legislativa.

El principio de protección de una indicación geográfica es el reconocimiento y protección en el país de origen.

Sin embargo, las Directivas sobre etiquetado y publicidad se aplican en todos los casos de manera independiente al reconocimiento de una indicación geográfica en el país de origen.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

¿Cómo se consigue que las CE reconozcan una indicación geográfica extranjera? Por ejemplo, ¿se exige en la "protección en el país de origen" que el país de origen tenga vigentes leyes que describan una determinada región geográfica y establezcan normas de calidad para los productos, análogas a las disposiciones detalladas en los reglamentos notificados en la respuesta de las CE a la pregunta 1 *supra*?

Pregunta 17 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

De existir un sistema oficial de reconocimiento de indicaciones geográficas, ¿debe solicitarlo una organización oficial o puede ser una entidad privada titular de los derechos de una indicación geográfica?

Vinos

El reconocimiento debe ser hecho por una organización gubernamental.

El derecho a utilizar una indicación geográfica se reserva a los profesionales establecidos en la zona que respeten las condiciones de producción ya establecidas y reconocidas.

Otros productos

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sólo las agrupaciones de productores y/o de transformadores interesados en el producto estarán facultadas para presentar una solicitud de registro.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

La respuesta no es clara. ¿Se entiende que solamente una organización/entidad gubernamental puede solicitar en las CE el reconocimiento de una indicación geográfica? De ser así, ¿cómo se compagina eso con el Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cómo puede ser compatible con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC la limitación sobre quien puede utilizar una indicación geográfica?

Pregunta 18 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Ante qué autoridades competentes se puede obtener protección de una indicación geográfica?

Vinos

Cada Estado miembro nombra la autoridad competente para la protección de las indicaciones geográficas (artículo 16 del Reglamento (CEE) N° 823/87).

Otros productos

Después de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) N° 2081/92, el reconocimiento de las denominaciones geográficas o denominaciones de origen puede obtenerse tan sólo mediante un procedimiento comunitario.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

¿Dónde se puede encontrar orientación respecto del mencionado "procedimiento comunitario"? Si éste no es de dominio público, sírvanse explicar el funcionamiento del mencionado "procedimiento comunitario" con suficiente detalle para que los nacionales de terceros países puedan comprender los trámites necesarios para obtener protección de indicaciones geográficas en las CE.

Pregunta 19 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes al reconocimiento de una indicación geográfica, o bien deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?

Vinos y bebidas espirituosas

La cuestión es de competencia de los Estados miembros, que deben respetar la legislación comunitaria en materia de vinos (Reglamento (CEE) N° 823/87) y bebidas espirituosas (Reglamento (CEE) N° 1576/89).

Otros productos

Con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, el registro sólo se concede previa solicitud. De conformidad con el artículo 5 sólo las agrupaciones o las personas físicas o jurídicas (productores y/o transformadores interesados en el producto) estarán facultadas para presentar una solicitud de registro.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

Sírvanse proporcionar ejemplos de leyes o procedimientos de Estados miembros que detallen la manera en que un nacional de un país tercero puede obtener el reconocimiento de una indicación geográfica para vinos y bebidas espirituosas, y para otros productos.

Pregunta 26 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Quién se puede oponer al reconocimiento de una indicación geográfica?

Vinos y bebidas espirituosas

Esta cuestión es de competencia de los Estados miembros pero, por lo general, toda persona natural o jurídica que considere que sus intereses legítimos han sido lesionados puede oponerse al reconocimiento de una indicación geográfica.

Otros productos

Los Estados miembros o cualquier persona natural o jurídica legítimamente interesada.

Preguntas complementarias de los Estados Unidos

Véanse las preguntas complementarias de los Estados Unidos a la respuesta de las CE a la pregunta 1, *supra*. Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe específicamente que los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización indebida, pese a lo cual el artículo 17 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no establece un procedimiento de oposición previa al registro respecto de ciertas indicaciones geográficas. Sírvanse explicar cómo se compatibiliza la ausencia de ese procedimiento con las obligaciones de las CE dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

¿Cómo pueden las partes interesadas, según se prescribe en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, impugnar la validez de una indicación geográfica después de que se haya otorgado el reconocimiento?

Pregunta 27 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

Si la legislación de su país dispone el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas o de las denominaciones de origen de países extranjeros, ¿qué procedimiento debe seguirse para obtener ese reconocimiento y la consiguiente protección?

La respuesta que figura a continuación se basa en el entendimiento de que la pregunta se refiere a la posibilidad de "reconocimiento" de una indicación geográfica o de una denominación de origen de un tercer país en el sentido de "participación en los regímenes internos existentes en que se prescribe el reconocimiento positivo (listas positivas)". No se hace referencia a la "protección" en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a esta última, sírvanse ver las respuestas a las preguntas 4 y 15 *supra*.

Vinos y bebidas espirituosas

La inclusión en una lista positiva sólo es posible mediante acuerdo.

Otros productos

El reconocimiento de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de un país extranjero puede obtenerse, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

- por acuerdo,
- mediante el procedimiento establecido en el Reglamento para la solicitud de reconocimiento.

Se aplican las mismas condiciones que para los productos de las CE.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir actos de competencia desleal o la utilización de cualquier medio que indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica específica distinta del verdadero lugar de origen,

de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. En el Reglamento (CE) N° 1493/99 se establece que las indicaciones geográficas de ciertos tipos de vinos SOLAMENTE se protegerán mediante acuerdos con los terceros interesados. Sírvanse explicar cómo cumple esa prescripción las obligaciones que impone a las CE el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 34 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Existe algún medio para que las partes interesadas puedan solicitar que deje de estar en vigor una indicación geográfica por no ser utilizada o porque no se mantengan los criterios expuestos en la solicitud? Sírvanse describir el procedimiento.

Vinos

Esta cuestión es de competencia de los Estados miembros.

[...]

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

Sírvanse indicar la legislación o los reglamentos pertinentes de cada Estado miembro que traten de los medios por los cuales las partes interesadas pueden solicitar que deje de estar en vigor una indicación geográfica por no ser utilizada o porque no se mantengan los criterios expuestos en la solicitud. En caso de que no se disponga de tales leyes o reglamentos, sírvanse explicar las razones.

Pregunta 44 de la Lista recapitulativa y respuesta de las CE

¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invalide ni se menoscaben las obligaciones que impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?

La relación entre las marcas y las indicaciones geográficas se ha establecido a nivel comunitario en los siguientes instrumentos:

- Directiva (CEE) N° 104/89 del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con arreglo a la cual se deniega el registro de marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones geográficas (artículo 3 c)) o que, por su carácter, puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto del origen geográfico del producto (artículo 3 g)),
- 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 de Alicante denegará el registro de las marcas:
 - 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.

Las terceras partes pueden iniciar un procedimiento de nulidad contra la marca comunitaria registrada ante la Oficina de Armonización por los mismos motivos, de conformidad con el artículo 51 del mencionado Reglamento.

- En el Reglamento (CEE) N° 2392/89 en el que se establecen normas generales relativas a la designación y presentación de vinos se definen más precisamente en el párrafo 2 del artículo 40 las situaciones correspondientes desde el punto de vista de las marcas de fábrica o de comercio.

Además existen disposiciones especiales sobre las marcas notoriamente conocidas y registradas.

- Artículo 13 del Reglamento (CEE) N° 2333/92 por el que se establecen normas generales para la designación y la presentación de los vinos espumosos. También existen disposiciones especiales sobre las marcas notoriamente conocidas y registradas.
- Artículo 14 del 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.

En esta disposición se establece lo siguiente:

- 1) no se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica 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 a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto;
- 2) cuando se haya registrado una indicación geográfica, se denegará la solicitud de registro de una marca en la cual se trate de evocar o de usurpar la indicación geográfica;
- 3) el uso de una marca que evoque una indicación geográfica que haya sido registrada antes de esta indicación geográfica podrá proseguirse si la marca se registró de buena fe y si se han cumplido las disposiciones pertinentes de la Directiva (CEE) N° 89/104.

Pregunta complementaria de los Estados Unidos

A la luz de la mención explícita de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio ("marcas") en el Reglamento (CE) N° 1493/99, sírvanse explicar qué medidas se adoptan para garantizar que, al reconocer una indicación geográfica, no se invalidan y/o menoscaban las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sírvanse explicar cómo es compatible con las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC la prescripción del Reglamento (CE) N° 1493/99 relativa a la anulación de las marcas que contengan indicaciones geográficas, aun cuando dichas marcas se hubieran registrado en las CE antes del 31 de diciembre de 1985 y estén en uso sin interrupción.
