

**PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO NORMATIVO
DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA OMC**

Carmen OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN*

Publicado en:

DeCITA.
Derecho del Comercio Internacional. Temas y actualidades
núm. 10, abril 2009, pp. 189-206

* Profesora Titular de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E -28040 MADRID
cocastri@der.ucm.es

Documento depositado en el archivo institucional E Pints Complutense
<http://www.ucm.es/eprints>

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO NORMATIVO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA OMC

Carmen OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN¹

- I. INTRODUCCIÓN
- II. REGULACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ADPIC
 - A. DEFINICIÓN
 - B. PROTECCIÓN
- III. NEGOCIACIONES MULTILATERALES
 - A. REGISTRO MULTILATERAL DE VINOS Y LICORES
 - B. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS
- IV. CONCLUSIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1. La identificación de los productos es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad comercial tanto desde la perspectiva de la competencia entre los comerciantes como desde el punto de vista de la protección de los consumidores. Es en este terreno en el que hay que situar la función desempeñada por las indicaciones geográficas (IG). La presencia de estas indicaciones en la presentación de los productos - fundamentalmente agrícolas o alimenticios así como vitivinícolas - permite al productor diferenciar el suyo frente a otros que no reúnen las mismas características y al consumidor elegir aquel que mejor satisface sus exigencias. El elemento diferenciador que destacan estas indicaciones reside en la asociación del producto a un espacio geográfico, ya sea un lugar concreto, una región o, excepcionalmente, un país, que determina la singularidad de sus cualidades.

2. El reconocimiento de la existencia de cualquiera de estas indicaciones se produce a través de la actuación de una administración pública nacional – si bien en los procesos de integración económica regional, puede tratarse de la administración comunitaria² - que, generalmente, comprueba el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los productores puedan hacer uso de ellas e impedir que lo hagan terceros no autorizados. Se trata, por lo tanto, del nacimiento, a través de un acto administrativo, de un derecho de exclusión cuya titularidad, por su propia naturaleza, no está limitada a un único productor (derecho colectivo). Este tipo de derechos se califica como una modalidad especial de Derecho de propiedad industrial (DPIInd.) en los sistemas de Derecho civil, o, en la terminología más genérica propia de los sistemas anglosajones y consolidada en el contexto internacional, de Derecho de propiedad intelectual (DPI) aunque no pueda dejarse de notar la existencia de algunos cuestionamientos doctrinales al respecto³.

¹ Profesora titular de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid.

² En la Unión Europea (UE), la institución encargada es la Comisión. *Vid.* Reglamento 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/12 - cuyas disposiciones de aplicación se encuentran en el Reglamento 628/2008 de la Comisión, de 2 de julio, *DO* (2008) L 173 - y Reglamento 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/1.

³ A pesar de ser catalogados como DPIInd. en los convenios internacionales, algunos autores cuestionan - sin dejar de reconocer su configuración como derechos de exclusión - que las IGs tengan esta naturaleza puesto que, sencillamente, no las consideran como resultado de la creatividad humana; *Vid.* S. STERN, *Are GIs IP?*, en *E.I.L.R.* 2007, 1, 39-42. Con argumentos relativos a la defensa civil de los DPIInd. frente a la principalmente administrativa de las IGs, *vid.* R. URÍA, *Manual de Derecho Mercantil*. Marcial Pons, Madrid, 1995, 101-102. Este debate no nos parece especialmente relevante en términos

3. Como es bien sabido, la inmaterialidad y la consiguiente ubicuidad del bien que se pretende proteger con los DPIInd. y el hecho de que el derecho sólo exista allí donde su nacimiento ha sido reconocido por la competente autoridad administrativa; esto es, que exista una pluralidad de derechos con alcance estatal e independientes entre sí, dificulta enormemente su protección en los mercados abiertos. Más allá de la firma de convenios bilaterales, varios instrumentos multilaterales tratan de hacer frente a esta situación. Entre estos últimos destacan el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)⁴, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AM)⁵, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (AL)⁶ y, finalmente, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)⁷ que, aunque utilicen terminología diversa⁸, se refieren *esencialmente* a la misma realidad más arriba descrita. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) gestiona el CUP, el AM y el AL mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace lo propio con el ADPIC. Más allá de sus diferencias, el CUP, el AM y el ADPIC sientan estándares

prácticos pues lo que importa es, en primer lugar el nacimiento del derecho a partir de su reconocimiento por la autoridad competente y, en segundo lugar, su contenido. En este sentido, a escala internacional general, el art. XX.d del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT-94), aunque no menciona expresamente las IG al señalar las posibles excepciones a las disposiciones que liberalizan los intercambios entre sus miembros (permitiendo el ejercicio de derechos privados de exclusión reconocidos nacionalmente), se refiere en general a las “prácticas que puedan inducir a error”. En la UE, donde la libre circulación de mercancías puede excepcionarse para proteger los DPIInd. (arts. 28 y 30 TCE) pero no para proteger derechos que no se consideran tales, el TJCE estableció en el famoso asunto *Cassis de Dijon* (120/78, [1979] RTJ 649) que no puede hablarse de verdaderas medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas cuando se trata de actuaciones destinadas a la defensa de la lealtad en las transacciones comerciales (doctrina de las exigencias imperativas); lo que, en definitiva, es uno de los objetivos perseguidos por las IGs. Esto supone que, sean o no calificadas como DPIInd, las IGs tienen el mismo contenido que éstos derechos tanto en el marco de la OMC como en los procesos de integración económica regional y, desde luego, permite hablar de derechos de propiedad en el sentido reflejado, cuando menos, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) - *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, no. 73049/01, 11 de enero de 2007, § 63) -. Incluso dejando al margen el hecho de que en este asunto (§ 72) el TEDH reconoció expresamente la consideración de la PI como “posesión”, cabría inferir esta conclusión respecto de las IGs considerando, analógicamente, que el TEDH también estableció entonces que la solicitud de un registro de marca es una “posesión” (§ 78) y, además, que el concepto de posesión se extiende a las prácticas profesionales y a las clientelas en la medida en que tienen un valor cuya naturaleza es, en muchos aspectos, de derecho privado por lo que constituyen bienes o posesiones (*Van Marle and Others v. The Netherlands*, no. 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79, 26 de junio de 1986, § 41).

⁴ Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado según el acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967.

⁵ Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, revisado 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.

⁶ Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Firmado por España que, sin embargo, todavía está pendiente de concluir su proceso de adhesión - en septiembre de 2008 España afirmó en la OMPI estar preparándose para ello. *Vid.* Informe sobre el Vigésimo tercer período de sesiones (6º extraordinario), Ginebra, 22 a 30 de septiembre de 2008, L/A/23/2 Prov., apartado 20 -.

⁷ Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, hecho en Marrakesh, de 15 de abril de 1994.

⁸ Mientras que el CUP (arts. 10 y 10 bis.3.3) y el AM (art. 1.1) se refieren a “indicaciones de procedencia” con el fin de evitar errores respecto del lugar, región o país de origen, el AL (art. 2.1) recurre al concepto de “denominaciones de origen”. *Vid. infra*.

comunes en cuanto a la definición y protección de las indicaciones de procedencia o geográficas. El AL, por su parte, establece, además, un sistema de registro internacional para denominaciones de origen (DOs). Es importante destacar que para los vinos y las bebidas espirituosas se encuentran normas específicas, aunque respondan al mismo esquema básico, tanto en el marco del ADPIC como en los convenios bilaterales y, en menor medida, multilaterales, e incluso en los sistemas de integración económica regional⁹.

4. Estas iniciativas de armonización reguladora continúan asentándose sobre el principio de territorialidad como pauta de actuación normativa para el reconocimiento y la protección de estos derechos con carácter general¹⁰. Aunque, a diferencia de las legislaciones nacionales¹¹, los instrumentos internacionales no incluyen expresamente normas de localización que recojan el criterio de la *lex loci protectionis*, la doctrina mayoritaria considera que es posible deducir su consagración, al menos respecto de los Estados miembros, sobre la base de la obligación de tratamiento nacional que éstos imponen (art. 2 CUP y art. 3 ADPIC). Los críticos han argumentado que el tratamiento nacional, en tanto referido al trato que han de recibir los extranjeros, se cumple cuando se cuenta con una norma de conflicto idéntica para nacionales y extranjeros que eluda el criterio de la nacionalidad. Es cierto que tal norma no sería discriminatoria formalmente, pero es, también, evidente que podría conducir a un tratamiento desigual

⁹ En La UE, por ejemplo, frente a la unificación normativa existente para los productos agrícolas y alimenticios – así como para las bebidas espirituosas; Reglamento 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, sobre definición, designación, presentación etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, *DO* (2008) L 39/16 -, los vinos cuentan con una normativa armonizada que permite diferentes niveles de protección. Así, en el sector vinícola - Reglamento 1493/1999, de 17 de mayo, sobre la organización común del mercado del vino, *DO* (1999) L 179, en particular, Título V y Anexos VI, VII y VIII, cuyas más recientes modificaciones fueron realizadas respectivamente por los Reglamentos 2165/2005 *DO* (2005) L 345, 1791/2006, *DO* (2006) L 363 y 2165/2005 *DO* (2005) L 345 - partiendo del concepto de “indicación geográfica” (art. 50.2), se da entrada a las nociones “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” (VCPRD – art. 58) - en la que encajan las denominaciones de origen que, en el ámbito español pueden ser, además, calificadas (art. 13 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, *BOE* núm. 165, de 11 de julio de 2003, incluye también en este grupo los “vinos de pagos” y los “vinos de calidad con indicación geográfica”) y “vinos de mesa” con IG (art. 51) – en la que se enmarcan indicaciones como la española “vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra” -.

¹⁰ Sólo en los convenios bilaterales se contempla la protección conforme a la *lex originis*. A título de ejemplo, el Acuerdo de asociación entre la UE y Chile, firmado el 18 de noviembre de 2002 y en vigor desde el 1 de marzo de 2005, incluye un anexo sobre el comercio de vinos en el que se incluye un título destinado a la protección mutua de las indicaciones geográficas de los vinos (acompañado de la lista de vinos comprendidos) cuyo art. 5.2. dispone “*The names referred to in Article 6 shall be reserved exclusively for the products originating in the Party to which they apply and may be used only under the conditions laid down in the laws and regulations of that Party*”. En cuanto al recurso a la *lex originis* para la determinación del carácter genérico, *vid. infra* nota núm. 32.

¹¹ A título de ejemplo en la UE, el art. 8 del Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, *DO* (2007) L 199/40, aplicable en todos los Estados miembros desde el 11 de enero de 2009, establece: “1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del art. 14” (autonomía de la voluntad).

en términos materiales¹². En este sentido, en el marco del, hasta la fecha, único procedimiento de arreglo de diferencias de la OMC en el que ha abordado específicamente la regulación de las IG - al cuestionar Estados Unidos la anterior normativa comunitaria europea sobre protección de DOs e IGs -, se interpretó que la regla del tratamiento nacional del ADPIC exige una igualdad efectiva de oportunidades entre nacionales y extranjeros con respecto a la protección de los derechos¹³. De ahí que, con pleno respeto a la regla del trato nacional, no pueda sorprender que dos recientes iniciativas reguladoras, auspiciadas por el Instituto *Max Planck* de Munich (CLIP) y por el *American Law Institute* respectivamente, en las que participan especialistas de diversas tradiciones jurídicas, se inclinen por el mantenimiento de este criterio en lo que concierne a la existencia, validez, alcance y duración así como, salvo en algunas circunstancias, a la protección de un DPI¹⁴ y, por ende, de las IGs.

5. Sobre estas premisas, este trabajo pretende abordar la regulación de las IGs en el ADPIC sin perder de vista el resto de los instrumentos internacionales que introducen normas multilaterales al respecto, así como exponer la situación en la que se encuentran las cuestiones que son objeto de negociaciones en la actualidad en el contexto de la Ronda de negociaciones comerciales multilaterales iniciada con la Declaración Ministerial de Doha en 2001¹⁵. Conviene a estos efectos recordar que, obviamente, la protección de las IGs otorga a sus titulares una “ventaja competitiva” que, al estar asociada específicamente a un territorio y a los productores localizados en él, constituye también un importante activo para el país en cuestión. Así, no puede sorprender que los Estados en los que existe un mayor índice de identificación de las cualidades de los productos por esta vía, como la Unión Europea (UE), muestren un gran interés en el desarrollo normativo de las IGs argumentando la competencia leal en el mercado y la protección de los consumidores; mientras que aquellos otros en los que esta tradición no existe, como los EE.UU., sean reacios a aceptarlo apoyándose en una mayor competitividad internacional y en la ausencia de una verdadera necesidad de proteger a los consumidores en este terreno. En cualquier caso, constituyendo las IG derechos de exclusión, actúan naturalmente como barreras al comercio¹⁶. De ahí que resulte necesario establecer un equilibrio adecuado entre la protección de su objeto y la circulación de mercancías en el tráfico internacional.

II. NORMAS SOBRE INDICACIONES DE PROCEDENCIA EN EL ADPIC

6. La aparición de normas sobre las IGs en el ADPIC implica su consideración, cuando menos por todos los Estados miembros, como DPIs y busca establecer estándares comunes para definir el objeto de la protección y el contenido de la misma. A este

¹² P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *La lex loci protectionis tras el Reglamento “Roma II”*; in *AEDIP*, 2007, VII, 375-406.

¹³ Informe del Grupo Especial sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios en las Comunidades Europeas; adoptado el 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, apartado 211.

¹⁴ European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), constituido en 2004, <http://www.cl-ip.eu>. El *American Law Institute* publicó oficialmente el texto acordado en julio de 2008.

¹⁵ Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, WT/MIN(01)/DEC/W/1, de 4 de noviembre de 2001.

¹⁶ Y así lo reconoció el propio GATT cuando los configuró como excepciones a la prohibición de adoptar restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente al comercio de mercancías, *vid. supra* nota núm. 2.

respecto, además de las normas particulares, el ADPIC sienta normas generales que fijan compromisos para la defensa administrativa – incluyendo, en especial, la actuación por las autoridades aduaneras - y judicial, en la que además de la vía civil se contempla la posibilidad de la persecución penal de las conductas infractoras de las IGs. Hay que destacar que el ADPIC da plena libertad a los Estados miembros en cuanto al modo de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y, como consecuencia, mientras que en los sistemas de Derecho común la protección de las IGs suele abordarse recurriendo a las normas sobre marcas¹⁷, competencia desleal y sobre protección del consumidor; en los sistemas de Derecho civil, sin perjuicio de la aplicación de estos últimos conjuntos normativos, es habitual encontrar normas especiales relativas a las IGs. En todo caso, la protección de la competencia leal, a diferencia de la protección específica de las IGs o de las marcas, no se realiza fundamentalmente en interés privativo de los comerciantes sino que concurre con el interés general en el funcionamiento eficiente del mercado.

A. CONCEPTO DE IG

7. Para el ADPIC son IGs las denominaciones “que identifican un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de este territorio cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” (art. 22.1). Las IGs no necesariamente deben coincidir con el nombre de un lugar geográfico pudiendo tratarse de denominaciones tradicionales asociadas al territorio, como ocurre por ejemplo con el queso griego feta¹⁸. Se trata, como puede observarse, de un concepto amplio que, coincidiendo en lo esencial con la definición de “denominación de origen” del AL¹⁹, ofrece a los Estados miembros la suficiente flexibilidad como para desarrollar diferentes modalidades de IGs así como para decidir si el reconocimiento de las mismas debe o no estar sujeto al cumplimiento por parte de los productores de una serie de condiciones que garantizan las cualidades específicas de los productos .

Así, por ejemplo, la legislación de la UE establece, para los productos agrícolas y los alimentos, las denominaciones de origen (DO), las indicaciones geográficas (IG) y las especialidades tradicionales garantizadas (ETG). Tanto las DO como las IG se refieren a bienes originarios de lugar en cuestión pero, mientras que las DO reflejan calidades o características debidas fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y que tanto la producción como la transformación y elaboración se realizan en dicha zona; las IGs reflejan las cualidades que pueden atribuirse a la zona siempre y cuando ya sea la producción, la transformación o la elaboración tengan lugar allí. La diferencia entre ellas reside, por lo tanto, en que en la DO todo el proceso de elaboración se produce en un lugar y las propiedades del

¹⁷ Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica y EE.UU. – salvo los vinos, que sí cuentan con normas particulares -.

¹⁸ Se trata de una DO de la UE para un queso cuya área de producción se extiende al departamento de Lesbos y el territorio continental griego.

¹⁹ El art. 2 del AL define la DO como “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”. Aunque hay quienes consideran que el concepto de GI en el ADPIC es más amplio que el de DO en el AL en el sentido de que las GI no implican necesariamente la exigencia de cualidades debidas al lugar de origen del producto, *vid.* N. RESINEK, “Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or “First in Time, First in Right” principle”, *E.I.P.R.* vol. 29, núm. 11, 2007, p. 447, creemos que, considerando el objetivo que se persigue con la protección de las IGs, la potencial mayor amplitud del concepto en el ADPIC no podría llevar a excluir la exigencia de la vinculación territorial de las características del producto con el lugar de la indicación que refleja su origen.

producto se derivan del modo de producir y de las características naturales del mismo. En la IG, basta con una cualidad que pueda atribuirse a dicho lugar y que una parte del proceso de producción se haya realizado en él. Sin embargo, las ETG indican la composición o el modo tradicional de producción de un determinado lugar *sin* reflejar una vinculación material del producto con el mismo, razón por la que, a nuestro parecer, no pueden considerarse comprendidas en el marco regulador de las IGs en el ADPIC – la calidad, reputación u *otra característica* del producto no es imputable *fundamentalmente a su origen geográfico* - por más que la configuración de su protección siga exactamente el mismo patrón regulador.

8. Los Estados miembros se comprometen a arbitrar los mecanismos necesarios para que los interesados; esto es, los “titulares” de las IGs, puedan impedir una serie de comportamientos; por lo tanto, se trata de un “derecho de exclusión” cuya forma de reconocimiento – nacimiento – es libremente establecida por cada Estado miembro siempre, desde luego, que se den los requisitos que la definen y que pueden ser desarrollados en las legislaciones nacionales mediante el establecimiento de las condiciones específicas que habrán de cumplir los productores²⁰. Obviamente, un derecho sólo puede ser ejercitado allí donde existe y el compromiso de los miembros del ADPIC no se extiende al reconocimiento, sin más, de las IGs existentes en otros miembros. Sin embargo, si queda expresamente establecido que no existe obligación de proteger las IGs que no estén protegidas, dejen de estarlo o hayan caído en desuso en el país de origen (art. 24.9). A los efectos del reconocimiento de la existencia del derecho es bien sabido que - al margen de algunos sistemas de integración económica regional como el de la UE - sólo el AL sienta un sistema multilateral para el registro de DOs que permite el nacimiento del derecho en todos los Estados miembros – veintiséis en la actualidad -. No obstante, más allá del Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951²¹, existen acuerdos bilaterales que fijan, recurriendo a un sistema de listas, la relación de denominaciones de cada uno de los firmantes que serán *ipso iure* reconocidas y protegidas por el otro Estado parte²².

B. PROTECCIÓN

9. Además de comprometer a los Estados miembros a otorgar el tratamiento de la nación más favorecida y el nacional a sus respectivos ciudadanos (arts. 4 y 3), la protección a la que obliga el ADPIC respecto de las IGs pasa por negar o invalidar la inscripción de marcas que contengan las IGs y por fijar el alcance del derecho de exclusión además de por determinar la disponibilidad de los mecanismos para hacerlo efectivo. En todo caso, los Estados miembros se comprometieron a no reducir la

²⁰ En la UE, superando los estándares establecidos en el ADPIC, se requiere la fijación de un “pliego de condiciones” para garantizar el cumplimiento de los requisitos que permiten establecer las cualidades específicas de los productos (art. 4 Reglamento 410/2006).

²¹ El Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951, obliga a las Partes a reconocer las denominaciones existentes en los Estados miembros de origen e incluidas en su Anexo A.

²² Entre los acuerdos firmados por la UE cabe citar el Acuerdo Australia –UE, de 24 de enero de 1994 modificado por última vez el 10 de diciembre de 2003, *DO* (2003) L 336/10; el Acuerdo México – UE sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las indicaciones para las bebidas espirituosas, de 27 de mayo de 2007, *DO* (2007) L 152/16; y el Acuerdo de asociación con Chile, *loc. cit.* Además de reconocer las indicaciones comprendidas en la lista, en estos instrumentos se establece la protección conforme a la *lex originis*; *vid. supra* nota núm. 9.

protección existente en sus respectivas legislaciones nacionales en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, esto es, el 1 de enero de 1995 (art. 24.3) y a respetar el derecho de las personas a utilizar sus nombres en operaciones comerciales, salvo si ello indujera al público a error (art. 24.8).

10. La inscripción de marcas relativas a IGs ha sido una cuestión especialmente polémica por los intereses contrapuestos de distintos países. Son conocidas los múltiples enfrentamientos que han tenido lugar ante los tribunales nacionales de diversos países entre el titular de la marca y los administradores de las IGs entre los que cabe destacar el célebre caso del registro en Canadá – como en Argentina, EE.UU., México y otros países - de la marca *Parma* para jamón²³. Sobre este asunto el ADPIC establece que, de oficio o a instancia de parte, *podrá* rechazarse o invalidarse el registro de una marca que contenga o consista en una IG cuando, con carácter general, se trate de productos no originarios de dicho territorio o se induzca a error sobre su verdadero origen (art. 22.3), y, en el caso de los vinos y licores, cuando no tengan tal origen (art. 23.2).

Sin embargo, el ADPIC permite consolidar los usos de indicaciones que estuvieran registradas - o para las que se hubiera solicitado su registro - como marcas antes de la fecha de aplicación del ADPIC en ese miembro – como ocurrió en los casos más arriba mencionados - o antes de que la IG estuviera protegida en el país de origen (art. 24.5). De esta forma puede llegarse a la convivencia de una marca y una IG cuyas denominaciones sean idénticas y así lo ha reconocido el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC - que considera que en caso de marcas registradas estaríamos ante una limitación del derecho de exclusiva permitida por el art. 17 - con la única y esencial condición de que no induzca a los consumidores a error sobre el origen de los productos²⁴. Ahora bien, ni el ADPIC ni el OSD han establecido como habría de procederse si este fuera el caso.

La opción por una u otra modalidad de protección – y, en definitiva, la determinación de quienes serían los beneficiarios/titulares del correspondiente derecho – en los casos de potencial confusión de los consumidores podría realizarse recurriendo a la regla de la prioridad; esto es, la que, entre ellas, hubiera establecido su reputación en el mercado con anterioridad sería la que obtendría la protección en detrimento de la otra²⁵. No obstante, más allá de lo problemático que pueda resultar establecer la prioridad temporal²⁶, esta solución podría resultar injusta, especialmente, cuando la reputación de la marca se gane en un momento en el que la IG todavía sea desconocida

²³ *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.* (2001), 2 F.C. 536, Federal Court of Canada, Trial Division. El asunto también se planteó en EE.UU. *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Parma Sausage Products* 23 U.S.P.Q. 2d 1894, 1992 TTAB.

²⁴ Informe del Grupo Especial sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios en las Comunidades Europeas; adoptado el 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, apartados 508, 519 y 552. Así, en el ámbito comunitario, mientras si la IG es anterior a la marca la prioridad se impone (art. 13.1 Reglamento 510/2006), cuando la marca es anterior a la IG, ésta prevalece salvo si la marca hubiera sido registrada de buena fe, caso en el que, de no haber ganado ésta la reputación suficiente, se establece la coexistencia de ambas (art. 14.2 y 3.4 Reglamento 510/2006).

²⁵ Así lo recomiendan las Resoluciones de organizaciones internacionales de carácter privado como la *International Trademark Association* (INTA) – Resolución sobre la Protección de las IG y las Marcas – de 24 de septiembre de 1997; <http://www.inta.org> - y la *International Vine and Wine Office* (OIV) – Resolución OIV/ECO núm. 3/94; <http://www.oiv.int> -. Siguiendo este criterio, B. O'CONNOR, "The EC Need not be Isolated on GI", *E.I.P.R.* vol. 29, núm. 8, 2007, p. 305. Podría decirse que con ello se sigue el modelo "estadounidense" en tanto aplica un criterio propio del Derecho de marcas.

²⁶ Con independencia del problema de la prueba, los ordenamientos nacionales cuentan con criterios diversos para establecer las fechas de inicio de la protección en sus territorios.

en el mercado en cuestión y, sin embargo, tenga un prestigio que crece de manera progresiva internacionalmente sin que los productos amparados por la marca cumplan todos los requisitos que se exigen a la IG en origen y que sirven para el reconocimiento internacional de sus cualidades. De ahí que se haya defendido que para adoptar una decisión al respecto, una vez evaluadas las posibilidades y el grado de confusión entre la marca y la IG, más allá del elemento temporal, debería tenerse en cuenta la buena fe en el uso del instrumento identificador del producto²⁷.

11. El alcance del derecho de exclusión de las IG en el ADPIC compromete a sus miembros a otorgar distintos grados de protección a las indicaciones geográficas en función de la naturaleza del producto. Con carácter general (nivel normalizado), los interesados deben poder actuar frente a la utilización de todo medio que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen de los productos así como frente a cualquier acto de competencia desleal (art. 22.2 y 4). En el caso de los vinos y licores (nivel más elevado) podrán oponerse a que terceros las utilicen para individualizar los que no tengan dicho origen, incluso cuando se introduzcan vocablos deslocalizadores; por lo tanto, se protegen incluso cuando no exista peligro de error en cuanto al verdadero lugar de origen (art. 23)²⁸.

No obstante, con el fin de establecer un equilibrio adecuado y justo que tenga en cuenta las situaciones locales y, en particular, las que existían con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, se contemplan casos – excepciones - en los que los Estados miembros no tienen obligación de proteger IGs relativas al territorio de otros miembros. De esta forma, como se ha visto al atender a la convivencia entre marcas e IG, el ADPIC limita el ejercicio de los respectivos derechos de exclusión cuando la marca estuviera registrada - o se hubiera solicitado el registro - antes de la fecha de aplicación del ADPIC en ese miembro o antes de que la IG estuviera protegida en el país de origen (art. 24.5). Igualmente permite consolidar, por una parte, la utilización de denominaciones relativas a vinos y licores, ya sea porque el uso se venía produciendo de buena fe antes del 5 de abril de 1994 o durante un plazo igual o superior a 10 años con anterioridad a esta fecha (art. 24.4.1), y, por otra, las denominaciones de cualquier producto cuando coincida con la denominación habitual de los productos en otro lugar, esto es, cuando se trate de una denominación genérica (art. 24.6).

Por lo demás, al plantear el alcance del derecho de exclusión se hace necesario mencionar la libertad de la que gozan los Estados miembros en cuanto al reconocimiento del agotamiento internacional de los DPI siempre que respete las reglas del tratamiento nacional y de nación más favorecida (art. 6).

12. La percepción de una IG por el público en un determinado lugar es una cuestión especialmente delicada pues, al fin y a la postre, las IGs nacen para permitir la identificación de las cualidades de un producto frente a otro por una determinada población. Más allá de la posibilidad, contemplada por algunos, de que las cualidades de una IG puedan llegar a ser obtenidas gracias a la tecnología en lugares diferentes al

²⁷ Vid. N. RESINEK, *op. cit.* p. 449-451, 454-455.

²⁸ Esta protección es superior a la establecida en el CUP que, más allá de la defensa frente a actos de competencia desleal (art. 10 bis), establece el embargo para los supuestos de indicación falsa – directa o indirecta – de la procedencia de un producto (art. 10). El AL y el AM profundizan en este contenido puesto que, en caso del AM, además de las indicaciones falsas se persiguen las indicaciones de procedencia que pueden inducir a error (art. 1.1) y, en el caso del AL, se añade cualquier “usurpación o imitación” así como el uso de términos deslocalizadores como “tipo, género manera, imitación o similares” (art. 3) acompañando a la DO.

de su origen²⁹, el uso de una IG, tanto en el país de origen como, especialmente, en otros países, puede devenir o resultar habitual de forma que ya no sirva para identificar un producto con características especiales asociadas a su origen sino que constituya la denominación ordinaria del mismo (genérica)³⁰. Es, por lo tanto, comprensible que el ADPIC permita a los Estados miembros consolidar en su territorio usos genéricos de IGs extranjeras – con la condición, para vinos y licores, de ser usos de buena fe anteriores al 5 de abril de 1994, o de comprender un plazo igual o superior a 10 años anterior a esa fecha - . De esta forma implícita, se establece que lugar de referencia para la determinación del carácter genérico de una IG es el propio territorio/mercado y no el de su origen. Frente a esta aproximación, el AL para todos los productos (art. 6)³¹ y el AM para los vinos (art. 4)³², establecen la remisión al ordenamiento del Estado de la localización de la IG para determinar su carácter genérico.

13. Como se ha indicado, el ADPIC deja libertad a los Estados miembros en cuanto a las modalidades de protección de las IGs. No obstante, deberán contar con procedimientos justos y ágiles para prevenir y sancionar infracciones (art. 41), tanto administrativos (art. 49) como judiciales (civiles – art. 42 – y, eventualmente, penales – art. 61-³³), contemplándose, además de la interposición de las oportunas sanciones (arts. 44 y 45) – que pueden también recaer sobre los demandantes que abusen del procedimiento (art. 48) -, la adopción de medidas provisionales- art. 50 -. Simultáneamente los Miembros se comprometen a adoptar medidas en frontera para evitar la importación de mercancías falsificadas (art. 51) a instancia de los titulares de los derechos (art. 52) o de oficio (art. 58)³⁴. Aunque estas últimas medidas no son obligatorias para derechos distintos de los de marca o autor, nada impide que los

²⁹ Vid. D. SARTI, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine*. en P. MARCHETTI Y L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza*. Quarta Edizione. CEDAM. 2007, p. 1027.

³⁰ A pesar de ello, como señala D. SARTI, *ibid.* p. 1028, el AL contempla el carácter genérico de la denominación como causa de denegación de la inscripción pero no permite que la “vulgarización” de su uso haga decaer el derecho.

³¹ Art 6 AL “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”.

³² Art. 4 AM “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”.

³³ Estas son las que se encuentran con mayor frecuencia en la reciente jurisprudencia española que, más allá de resolver sobre la existencia de delito (art. 275 CP español), decide sobre las reclamaciones civiles de daños y perjuicios. A título ilustrativo, cabe mencionar el asunto resuelto en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en el que un ciudadano británico y varios españoles se involucraron en la comercialización en el Reino Unido de botellas de vino de La Mancha con contraetiquetas falsificadas de DO Rioja, incurriendo así en los delitos de violación de DPIInd. falsedad y estafa. Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1º), sentencia núm. 18/2007, de 27 de junio.

³⁴ La medida consiste en suspender el despacho de las mercancías temporalmente (10 días, prorrogables por otros 10, art. 55) y habrá de ser notificada tanto al importador como al demandante (art. 54). Las autoridades competentes estarán autorizadas para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras (art. 59). Los Miembros podrán exigir garantías a los demandantes (art. 53.1), pero también a los demandados cuando sus mercancías vayan a ser despachadas por no haber intervenido a tiempo la autoridad judicial decidiendo la continuación de tal suspensión (art. 53.2). El importador y el propietario de las mercancías podrán ser indemnizados (art. 56)

Estados miembros decidan adoptarlas en el caso de las IGs³⁵. En cuanto a las exportaciones, sin embargo, su actuación en este terreno es facultativa.

14. El CUP, y por remisión al mismo, el propio ADPIC (art. 22.2), define las conductas desleales como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. 3. En particular deberán prohibirse (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio, respecto de ... los productos de un competidor ... (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar ... los productos .. de un competidor (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, en modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” (art. 10 bis. 2). El carácter abierto de este concepto, recogido en los ordenamientos nacionales³⁶, hace que, cuando existen normas particulares para proteger las IG, puedan producirse controversias en la delimitación entre estas conductas y las que infringen los DPIInd.³⁷. Así, cada jurisdicción, como territorio afectado, decide en qué casos puede plantearse la existencia de una conducta como acto de competencia desleal o como infracción de un derecho, ya sea, especialmente en este último caso, por vía civil o penal³⁸.

³⁵ Y así ocurre en el caso de la UE con el Reglamento 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Las estadísticas muestran que éstas supusieron un 0’03 % - DO e IG respectivamente – del total de las actuaciones de las aduanas comunitarias en 2007, Comisión Europea, *Taxation and Customs Union, Report on Community Customs Activities on 2007 (Results at the European Border)*, p. 15.

³⁶ En el ámbito comunitario (Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, DO (2005) L 149/22, art. 5.2 y 4), una práctica comercial será desleal si: “a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. En particular, son desleales las prácticas engañosas o agresivas”.

³⁷ Tan es así que incluso en el ámbito comunitario (en el que se cuenta no sólo con normas relativas a la protección de IG, sino también con una Directiva sobre la competencia desleal – 2005/29, *loc. cit.* - que armoniza la persecución de estas conductas en la UE y cuyo art. 3.4 establece que las normas comunitarias que regulen aspectos particulares serán de aplicación preferente) las autoridades competentes de los Estados miembros, confirmando la vigencia del principio de territorialidad en este ámbito y ante la ausencia hasta la fecha de cualquier indicación por parte del TJCE, reaccionan de modo diverso, e incluso contradictorio, al enfrentarse a este problema.

³⁸ En Francia, por ejemplo, los tribunales han reconocido tanto que los hechos que no han permitido establecer la infracción de un DPIInd. pueden constituir la base de una demanda por competencia desleal - Cass. Com., 12 Juin, 2007, PIBD 2007, 858, III,554 – como lo contrario; esto es, que si existe un DPIInd., no cabe iniciar acciones sobre la base de los hechos potencialmente constitutivos de la infracción aduciendo competencia desleal. Deben, en tal caso, de tratarse de hechos distintos, Cass. Com., 6 nov. 2007, Atémi, PIBD 2008, 866, III, 2. *Vid. C. LE STANE, Free Access, including freedom to imitate, as a legal principle – a forgotten concept?*, http://www.ip.mpg.de/shared/data/doc/atrip_lestanc.doc. En España, las autoridades conceden al actor un amplio margen para optar por la vía que prefiera. El asunto que enfrentó a Codorníu y Freixenet relativo a la comercialización por esta última de botellas de vino espumoso bajo la denominación “Cava” cuya fermentación en botella no cumplió con los requisitos de esta DO. Aunque podría haber presentado una demanda civil por infracción de la DO – también una denuncia por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal español – Codorníu optó por una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aduciendo conductas falseadoras de la competencia por actos desleales y abusivos, sin que esta institución se pronunciara sobre la necesidad de postergar una acción de estas características

III. NEGOCIACIONES MULTILATERALES

15. Más allá de las facultades que el Acuerdo concede al Consejo de los ADPIC para facilitar su funcionamiento y favorecer el cumplimiento de sus objetivos a través de un seguimiento constante, en cuya virtud, el art. 24.2 le impuso la obligación de examinar la aplicación de las disposiciones sobre IGs a los dos años de la entrada en vigor del Acuerdo, los miembros se comprometieron a entablar negociaciones para mejorar la protección de las IGs con el fin de alcanzar el estándar fijado para vinos y licores (art. 24.1) y, en particular, en marco del Consejo de los ADPIC, para establecer un sistema internacional de notificación y registro para estos productos (art. 23.4).

Las negociaciones sobre este registro se iniciaron en 1997 y en 2001 la Declaración Ministerial de Doha, que dio inicio a la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, estableció que “con miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los ADPIC sobre la aplicación del art. 23.4, 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 art. 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”³⁹.

Por lo tanto, dos son las cuestiones que sobre la regulación de las IGs en el ADPIC se discuten en la actualidad; el establecimiento de un registro multilateral para vinos y licores y la extensión del nivel de protección que el Acuerdo impone para estos productos al resto de los bienes que pueden beneficiarse de la protección de una IG. La negociación formal de esta última cuestión en el marco de la Ronda de Doha plantea, no obstante, una importante polémica que, si bien no ha impedido el desarrollo de las conversaciones, ha provocado que éstas tuvieran que producirse separadamente. Sólo tras la circulación inicial entre los miembros de documentos no oficiales en mayo y junio de 2008 y su posterior formalización en el mes de julio (propuesta de “decisión de procedimiento”), parece encontrarse un mayor respaldo al tratamiento conjunto de ambas cuestiones a las que se suma, también, el debate sobre la divulgación del origen de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes⁴⁰.

Como es de sobra conocido, el calendario de las negociaciones de Doha ha ido incumpléndose y readaptándose sucesivamente⁴¹. Así, el 17 de diciembre de 2008, el Director General de la OMC Pascal Lamy dijo ante el Comité de Negociaciones

para, previamente, plantear la eventual infracción de la DO - Tribunal de defensa de la competencia, caso Grupo Freixenet; Resolución de 26 de febrero de 2004 -.

³⁹ Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, *loc. cit.*, párrafo 18.

⁴⁰ El documento no oficial, firmado por la UE, Suiza, Brasil e India y que contaba con el respaldo de cien Estados miembros, circuló el 26 de mayo de 2008 y refleja deseo de los dos primeros de extender la protección de las IG y de los dos últimos de modificar el ADPIC para la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el marco de la biodiversidad. La propuesta formal de negociación conjunta, que incluiría también la cuestión de la divulgación del origen de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes, se encuentra en TC/C/W/52, de 19 de julio de 2008. No obstante, Australia, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, EE.UU., México, Nueva Zelanda y Taiwán también hicieron circular otro documento no oficial el 6 de junio en el que manifestaban su oposición a la incorporación de este asunto a la “negociación horizontal”.

⁴¹ A título ilustrativo, en la última Declaración Ministerial, adoptada en Hong Kong el 18 de diciembre de 2005, WT/MIN(05)/DEC de 22 de diciembre de 2005, se pretendía la conclusión de las negociaciones en diciembre de 2006.

Comerciales que “la conclusión de la Ronda debería seguir siendo nuestro principal objetivo en 2009”.

A. REGISTRO MULTILATERAL PARA VINOS Y LICORES

16. El art. 23.4 del ADPIC comprometió a sus miembros a entablar negociaciones en el marco del Consejo de los ADPIC para establecer un sistema de notificación y registro de vinos con el fin de facilitar la protección de las IGs de este producto en los Estados participantes. Estas negociaciones se iniciaron como correspondía en 1997 y, tras la adopción de la Declaración de la Conferencia Ministerial de Doha, se integraron en el programa negociador de esta ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Tres fueron las propuestas presentadas sobre esta cuestión por diferentes grupos de países⁴².

La iniciativa de la UE⁴³, siguiendo un modelo paralelo al AL, proponía la incorporación de un anexo al art. 22.4 en virtud del cual se establecería una “presunción refutable” de que la IG debía ser protegida en los Estados miembros de la OMC salvo si hubieren formulado reserva dentro de un plazo determinado (por ejemplo, 18 meses) fundada en alguna de las causas fijadas para ello (entre las que se incluyen tratarse de un término genérico en su territorio o el hecho de que la indicación no sea conforme a la definición de IG). Si no se formulara tal reserva dentro del plazo, no se podría negar la protección. Obviamente, los Estados miembros se obligarían a no admitir solicitudes de registro de marcas que contuvieran IGs.

Rechazando frontalmente la modificación del ADPIC, la propuesta conjunta de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica y Taipei Chino⁴⁴, auspició el establecimiento, que habría de ser decidido por el Consejo de los ADPIC, de un sistema voluntario de notificación y registro de las IGs. Los miembros que participaran en el sistema se comprometerían a consultar el registro al adoptar decisiones sobre la protección de las IG en sus territorios mientras que el resto, sin ninguna obligación, serían “animados” a hacerlo.

Hong Kong y China⁴⁵ se mostraron partidarios de una solución intermedia en cuya virtud, un término registrado disfrutaría de una presunción favorable más limitada que la prevista en la propuesta comunitaria y sólo en los países que optaran por participar en el sistema. Aproximándose más a esta opción, la última propuesta de la UE modera sus planteamientos iniciales y acepta que el registro multilateral no excluiría la necesidad de pasar por el sistema de registros nacionales de cada Estado miembro si bien evitaría que el titular tuviera que probar en el mismo que no se trata de una denominación genérica⁴⁶.

17. El interés de estas propuestas no sólo reside en el reflejo de las diferentes posiciones de distintos grupos de Estados miembros sino también en la determinación de las

⁴² La Secretaría del Consejo de los ADPIC elaboró un documento para la presentación paralela de las tres propuestas; TN/IP/W/12, de 4 de septiembre de 2005.

⁴³ Comunicación de las Comunidades Europeas al Consejo General, Comité de Negociaciones Comerciales y Consejo de los ADPIC, WT/GC/W/547; TN/C/W/26; TN/IP/W/11, de 14 junio de 2005.

⁴⁴ Propuesta conjunta para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las IGs de vinos y bebidas espirituosas, TN/IP/W/9, de 13 de abril de 2004.

⁴⁵ Comunicación de Hong Kong y China sobre el sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas sobre la base del art. 23.4 ADPIC, TN/IP/W/8, de 23 de abril de 2003.

⁴⁶ Comunicación sobre la 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, TN/IP/W/10/Rev. 2 de 24 de julio de 2008.

cuestiones a las que debe hacerse frente. Sistemáticamente, debe acordarse la forma legal del resultado de la negociación – reforma o no del ADPIC⁴⁷ –, la obligatoriedad, o no, de la participación en el sistema y los efectos que el mismo tendría tanto en los participantes como en los no participantes en el caso de tratarse de un sistema voluntario. Además, habría que determinar el funcionamiento del registro y, en este sentido, establecer las denominaciones registrables y la información que debe acompañar a la solicitud del registro, el examen de la misma así como la eventual necesidad de traducciones, el modo de hacer frente a posibles reivindicaciones del carácter genérico de las IGs, la duración y renovación de las inscripciones y, sin olvidar la fijación de los costos y tasas, contemplar las posibilidades de modificación y de retirada. También habría que considerar el trato especial y diferenciado que cabría otorgar a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Los trabajos del Consejo de los ADPIC todavía no han adoptado orientaciones definitivas y sólo pueden observarse tendencias algo más definidas en algunas cuestiones.

Así, en cuanto a la participación en el sistema, parece que la tendencia se inclina a la implicación voluntaria de los Estados miembros. No está claro, sin embargo, cuales serían los efectos de la presentación de la solicitud del registro ni del propio registro, tanto en lo que concierne a los Estados participantes como a aquellos que no lo fueran. De admitirse algún efecto en el caso de éstos últimos, puede anticiparse que tendría un carácter meramente programático. Para los Estados participantes en el sistema, no parece que vaya a aceptarse como efecto el reconocimiento – si quiera sea sujeto a posible oposición o reserva – de las IGs como ocurre en el AL. La inscripción tendrá como consecuencia, cuando menos y para los Estados participantes en el sistema, la prueba de la existencia del derecho en el país de origen⁴⁸. Por lo tanto, el sistema no eximirá de la inscripción de las IGs en cada Estado miembro de conformidad con sus legislaciones nacionales que, como ha establecido claramente el OSD al interpretar la exigencia de respeto a la regla del tratamiento nacional, no podrá condicionarla a la existencia de un grado de protección equivalente en el Estado de origen⁴⁹. Por lo demás, resulta evidente que la posición original de la UE según la cual el registro debería impedir en los Estados participantes registrar marcas relativas a las IGs así como aceptar el carácter no genérico de la misma, se ha suavizado en las últimas conversaciones de manera que aceptarían que los miembros y no miembros del sistema estuvieran obligados tan sólo a “consultar el registro al tomar decisiones sobre el registro y protección de marcas registradas e IGs de conformidad con las leyes nacionales”⁵⁰.

Las notificaciones de registro que, en alguna de las lenguas oficiales de la OMC y siguiendo un formulario modelo, presenten los Estados miembros deberán especificar, además del nombre del país, la denominación de la IG en el mismo y es aplicable a un vino o a un licor, así como el lugar concreto de procedencia. No hay acuerdo, sin embargo, sobre si será obligatorio o voluntario incluir la fecha en la que se solicitó el

⁴⁷ La reforma supondría añadir un Anexo al Acuerdo mientras la vía que la evita pasaría por la adopción de una Decisión por el Consejo de los ADPIC, *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, Council of TRIPS Special Session, TN/IP/18, de 9 de junio de 2008, p. 2, apartado 5.

⁴⁸ *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, Council of TRIPS Special Session, TN/IP/18, de 9 de junio de 2008, pp. 5-6, párrafos 22-24.

⁴⁹ Informe del Grupo Especial sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, *loc. cit.*, apartado 1.213.

⁵⁰ Proyecto de modalidades para las cuestiones relacionadas con los ADPIC, TC/C/W/52, de 19 de julio de 2008, párrafo 2. *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, *loc. cit.*, p. 6, párrafos 22 y 26.

reconocimiento de dicha IG y, en su caso, la fecha prevista para su expiración ni sobre si habrá de identificarse cómo se protege la IG en su territorio⁵¹.

El registro adoptará la forma de una base de datos en línea disponible en las lenguas oficiales de la OMC y de libre acceso tanto para Estados miembros como para el público en general. El establecimiento o no de un control formal de las notificaciones presentadas al registro, sin embargo, carece de una posición de consenso y, en cualquier caso, se trata de una cuestión cuya resolución estaría condicionada por la determinación de las consecuencias del registro⁵².

B. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN A PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

18. La extensión del nivel de protección otorgado a los vinos y licores al resto de los productos es un objetivo de las negociaciones comerciales multilaterales para algunos miembros de la OMC mientras que otros discuten si la apertura de este debate se deduce realmente del texto de la Declaración de Doha. Como se ha indicado, el mandato de Doha establece que los trabajos relativos a la extensión de la protección serán abordados por el Consejo de los ADPIC “de conformidad con el párrafo 12” de la Declaración Ministerial; esto es, como “cuestión pendiente relativa a la aplicación del Acuerdo”. Esto supone que, siguiendo el dictado de dicho párrafo, “con carácter prioritario ... no más tarde de final de 2002, (el Consejo de los ADPIC) presentará informe al Comité de Negociaciones Comerciales ... con miras a una acción apropiada”. Ante la falta de presentación de tal informe en la mencionada fecha y, consiguientemente, de decisión del Comité de Negociaciones Comerciales, algunos miembros interpretan que éste no puede considerarse un tema sujeto a negociación. Otros miembros consideran, sin embargo, que esta cuestión es un asunto pendiente sobre la aplicación del Acuerdo, que constituye un “todo único” y, por lo tanto, forma parte de las negociaciones. Ante esta tesitura, las conversaciones sobre la extensión de la protección continúan entre los miembros, si bien abandonaron el marco formal del Consejo de los ADPIC para celebrarse en reuniones presididas por el Director General de la OMC o alguno de sus Directores adjuntos⁵³. Sin embargo, y aunque el debate persiste, como se ha mencionado, durante 2008 ha ganado peso la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la negociación conjunta de estas cuestiones y la protección de los recursos genéticos conforme al Convenio sobre Diversidad Biológica en el marco de las patentes⁵⁴.

⁵¹ *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, loc. cit., pp. 3-5, párrafos 12-16.

⁵² *Ibid*, párrafos 17-20.

⁵³ Así, el párrafo 39 de la Declaración Ministerial de Hong Kong, loc. cit., reza “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.... 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 comprendidas 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”.

⁵⁴ *Vid. supra* nota núm. 40 y el Informe del Director General de la OMC sobre *Cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el art. 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 diversidad biológica*, WT/GC/W/591 y TN/C/W/50 de 9 de junio de 2008.

19. Los partidarios de la extensión - Bulgaria, Guinea, India, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Pakistán, Rumanía, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía y UE – propusieron la modificación del ADPIC de forma que la protección y excepciones previstas en los arts. 23 y 24, e incluso el registro multilateral, sean aplicables a todos los productos. Los detractores – Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Filipinas, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Taipei consideran que la extensión perjudicaría las prácticas de comercialización existentes sin que pueda decirse que en la situación actual se produzca una “usurpación” pues son los emigrantes quienes han llevado consigo métodos de fabricación y nombres que han utilizado de buena fe. No obstante, algunos de ellos están dispuestos a continuar los debates en el marco del proceso de trabajo tal y como se acordó en la Declaración Ministerial de Hong Kong, sin prejuzgar los resultados ni las posiciones de los miembros y siempre que haya voluntad de participar de manera significativa en las cuestiones técnicas⁵⁵.

20. No cabe duda de que en el debate se encuentran los intereses enfrentados de los países “ricos” en IGs y aquellos en los que las IGs se han convertido en nombres de productos genéricos o han sido registrados como marcas⁵⁶. Se ha observado que en esta situación, considerando que la armonización normativa que el ADPIC procura es escasa, la aplicación de la regla del tratamiento nacional – que aspira a la obtención recíproca de beneficios - favorece ampliamente a los productores de países con un nivel más reducido de protección de las GIs. Éstos pueden disfrutar de una protección amplia de sus IGs en terceros países y, consiguientemente, cuentan con más posibilidades para competir no sólo en aquellos mercados – en los que sus IGs reciben el trato nacional – sino también en los suyos propios – pues sus competidores extranjeros cuentan aquí con menos posibilidades de defender de su “reputación” –⁵⁷.

21. Finalmente, no puede sorprender que la especial vinculación de la política agraria con la protección de las IG⁵⁸ haya salido a la luz en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha pues - sin minusvalorar el hecho de que las negociaciones sobre la extensión de la protección se revelaran especialmente complejas - se trata de un instrumento que contribuye al desarrollo de una determinada política rural y agrícola (evitar el abandono del campo, dedicación de la tierra a determinados cultivos ... etc.). La UE ha defendido la posibilidad de asociar, con miras a la obtención de un determinado equilibrio de intereses, las negociaciones y acuerdos en ambos terrenos. En este sentido la UE señala que la liberalización del comercio de los productos agrícolas, con la consiguiente disminución de las subvenciones a la exportación para los productores comunitarios, debería acompañarse de instrumentos que refuercen la competitividad internacional a través del estímulo a la calidad; esto es, mediante la

⁵⁵ Informe del Director General de la OMC sobre *Cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el art. 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 diversidad biológica*, loc. cit., párrafo 4.

⁵⁶ Así, la UE denuncia que más de 150 IGs comunitarias han sido registradas como marcas en Argentina.

⁵⁷ C. CHARLIER Y M.A. NGO, “An Analysis of the European Communities Protector of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs Dispute”, *JWIP*, vol. 10 núms. 3 y4, 2007, pp. 81-183

⁵⁸ W. VAN CAENEGEM, “Registered Geographical Indications. Between Intellectual Property and Rural Policy. Part I”, *JWIP*, vol. 6, núm. 5, 2003, pp. 713-715

protección reforzada de las IGs. Con este fin persigue ante el Comité de Agricultura la garantía de acceso a los mercados para los productores comunitarios protegidos por IGs, mediante la búsqueda, para un grupo seleccionado de IGs de importante valor económico y comercial, de la anulación de marcas precedentes y, en caso necesario, la protección de IGs comunitarias que han sido utilizadas previamente o que se han convertido en genéricas. Sin embargo, otros contemplan el incremento de la protección de las IGs como una forma de limitar la competitividad de las importaciones de productos agrícolas semejantes, por lo que, aunque se contempla en los trabajos, no existe acuerdo al respecto⁵⁹.

IV. CONCLUSIÓN

22. La incorporación de las IGs a la regulación del ADPIC, si bien ha logrado establecer el reconocimiento internacional generalizado de su condición de DPI, es lo suficientemente flexible como permitir que los diferentes miembros de la OMC mantengan sus tradiciones normativas y persigan sus objetivos nacionales en este terreno. El ADPIC recogió la definición y, salvo para vinos y licores, el estándar de protección básico que ya contenían instrumentos multilaterales previos – fundamentalmente el CUP y el AM -, añadiendo exigencias en cuanto a los mecanismos de defensa de los derechos así como el compromiso de una futura negociación “al alza” de la protección mediante el establecimiento de un registro internacional para vinos y licores y la extensión de la protección prevista para los vinos y licores al resto de los productos agrícolas.

23. Los miembros en los que las IGs tienen un importante peso en la identificación de la calidad altamente competitiva de sus productos – sin olvidar la organización de su producción agrícola y ganadera - consideran que sus intereses no se encuentran suficientemente protegidos con el sistema actual. Lógicamente, los países cuyos productores no están en situación de identificar la calidad de sus productos atendiendo a las peculiaridades de su origen geográfico carecen de interés en el incremento de esta protección. En todo caso, es obvio que los DPI constituyen obstáculos al comercio por lo que, la búsqueda del equilibrio entre la protección del objeto de las IGs y la libertad de acceso a los mercados es una cuestión delicada.

24. En este contexto, el cumplimiento del compromiso de negociación en el ADPIC, después consagrado por la Declaración Ministerial de Doha, se ha llevado a cabo encontrando posiciones fuertemente enfrentadas que, sin embargo, parecen ir aproximándose gracias al desarrollo de un enfoque global a los temas ADPIC. Todavía son muchas las cuestiones abiertas, pero puede anticiparse el establecimiento de un registro voluntario de vinos y licores cuyos efectos jurídicos serán fundamentalmente probatorios. No es posible, sin embargo, adelantar nada respecto de la extensión de la protección de los vinos y licores a otros productos, siendo incluso osado advertir como probable que esta se produzca salvando las posibilidades de consolidación de usos y marcas. Así las cosas, los convenios bilaterales continuarán siendo un instrumento especialmente significativo en la búsqueda de la protección internacional de las IGs.

⁵⁹ *Vid.* Proyecto revisado de modalidades – Agricultura – de 6 de diciembre de 2008, p. 34; http://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/chair_texts08_s.htm.