

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO INTERNACIONAL
FACULDADE DE DIREITO
PEDRO TANOIRA CARBALLO

**A CRIAÇÃO DE UM REGISTRO INTERNACIONAL DE INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM
DO VINHO E BEBIDAS ESPIRITUOSAS**

Porto Alegre, 08 de Julho de 2015

PEDRO TANOIRA CARBALLO

**A CREAÇÃO DE UM REGISTRO INTERNACIONAL DE INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM**

Do vinho e bebidas espirituosas.

Monografia de conclusão do Curso de
Especialização "O Novo Direito
Internacional" Direito Internacional
Público e Privado e Direito da
Integração da Universidade Federal
Rio Grande do Sul

Professora Orientadora pela
Universidade Federal Rio Grande do
Sul: Kelly Lissandra Bruch

PORTO ALEGRE

2015

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.2 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	8
1.3 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.....	12
1.4 RELACIÓN OMC-ACUERDO PARA LOS ADPIC CON LA OMPI	14
2. EL SISTEMA DE LISBOA – OMPI	17
2.1 CONVENCIÓN UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883	17
2.2 ARREGLO DE MADRID RELATIVO A LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA FALSA O ENGAÑOSAS EN LOS PRODUCTOS DE 1891	19
2.3 ARREGLO DE LISBOA DE 1958.....	21
2.4 CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FIRMADO EN ESTOCOLMO EN 1967.....	24
2.5 ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE 2015	25
a) El proceso de registro.....	25
b) La protección	28
2.5.1 Contenido de la protección.....	28
2.5.1 Posibles acciones al respecto de los registros internacionales.....	29
3. ACUERDOS MULTILATERALES DE COMERCIO – OMC	31
3.1 PROPUESTA DE HONG KONG Y REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 23.4 DEL ADPIC	33
a) Participación	33
b) Notificación	33
c) Reservas	34
d) Registro	35
e) Efectos jurídicos	36
f) Duración	36
g) Tasas y costos.....	36
3.2 PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS	37

a)	Participación.....	39
b)	Notificación.....	39
c)	Reservas.....	40
d)	Registro.....	41
e)	Efectos jurídicos.....	42
f)	Duración.....	43
g)	Tasas y costos.....	43
3.3 PROPUESTA DE PROYECTO DEL LLAMADO “GRUPO CONJUNTO” PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DEL VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS		45
a)	Participación.....	45
b)	Notificación.....	45
c)	Reservas.....	46
d)	Registro.....	47
e)	Efectos jurídicos.....	47
f)	Duración.....	48
g)	Tasas y costos.....	48
3.4 RECAPITULACIÓN.....		48
4. CONCLUSIÓN.....		50
BIBLIOGRAFIA.....		55

1. INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre se convirtió en sujeto de derecho y paralelamente en generador de riqueza a través de la producción de productos y la prestación de servicios, se dio la necesidad de identificar los productos que se elaboraban. Esta tesis dio origen, especialmente con el comienzo de la elaboración de productos en serie durante la revolución industrial, a identificar los productos a efectos de identificar al fabricante. Los signos distintivos cumplen esta función y, en un mundo globalizado como el actual, son objeto de estudio y discusión de manera autónoma en todos los niveles¹.

Dentro del mercado globalizado actual, estos productos son considerados bienes económicos; los bienes económicos objeto de comercio son de los más diversos tipos. Haciendo una distinción evidente aunque no rigurosa, podríamos clasificar los bienes entre materiales e inmateriales o intelectuales², siendo estos últimos los afectados por la disciplina considerada a estudio en esta monografía: la propiedad intelectual.

Una primera aproximación a una definición de la propiedad intelectual nos la proporcionan las dos Organizaciones de nivel internacional más relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual; por un lado la Organización Mundial del Comercio (OMC) nos acerca la primera definición en su página web y dice así:

“La propiedad intelectual es aquella que se otorga a una persona sobre las creaciones de su mente”³

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) coincide con la anterior:

“La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”⁴

En contraposición y para una delimitación más científica de su definición, se considera interesante aportar un punto de vista más académico, que muchas veces

¹ PAZMIÑO YCAZA, Antonio - Introducción al Derecho Marcario y los Signos distintivos

² ARNAU MOYA, Federico - Lecciones de Derecho Civil I, Universitat Jaume I, 2009

³ https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm

⁴ ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación de la OMPI nº 450 (S)

se pierde en los conceptos implementados por organismos internacionales. Así, una definición de lo que es la propiedad intelectual:

“Propiedad intelectual se refiere al conjunto de derechos que la ley confiere al autor sobre la obra producto de su inteligencia.”⁵

Para una parte de la doctrina civilista la utilización de propiedad intelectual o derechos de autor *“es indiferente pues son sinónimas: ambas pretenden referirse al régimen normativo de la creación intelectual y, como es natural, a los derechos que competen a los creadores”*.⁶

En síntesis son como cualquier otro derecho de propiedad, el titular del mismo tiene disposición sobre el bien del cual es propietario, la característica aquí es que estos bienes son diferentes, son bienes producto de la inteligencia. En nuestro caso, lo que interesan son los derechos que de esa propiedad derivan, los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual llegan a tener su espacio de referencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos⁷.

Siguiendo la línea doctrinal antes presentada y difiriendo con el criterio de los organismos internacionales mencionados - estos diferencian dos ramas principales en lo que atañe a la propiedad intelectual y sus derechos: la propiedad industrial y los derechos de autor -, la dualidad conceptual presentada es a respecto a propiedad intelectual y propiedad industrial:

“En paralelo con la propiedad intelectual, la propiedad industrial trata acerca el monopolio temporal de explotación y aprovechamiento económico en favor de los inventores y creadores de procedimientos, modelos, dibujos o signos distintivos de carácter industrial o comercial.”⁸

Siendo más concisos, en palabras del profesor Rodrigo Uría:

⁵ DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Volumen III. Págs. 198-205.

⁶ LASARTE, Alvarez Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Págs. 277-318.

⁷ UDHR, art. 27- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. - <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

⁸ LASARTE, Alvarez Carlos, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Págs. 277-318.

*“La característica diferencial más acusada entre una y otra propiedad es la de la especial vinculación con la persona del titular originario en la propiedad intelectual. Añadir que además no constituye requisito para la protección a través del derecho de autor que la obra haya alcanzado un determinado nivel de “calidad” o “mérito”, lo que constituye una diferencia relevante con el régimen de propiedad industrial, en el que la utilidad del invento es condicionante para obtener la protección”.*⁹

Dentro del universo “Propiedad intelectual”, la materia de estudio son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Continuando por la línea de definiciones académicas, el profesor Fernández Novoa da definiciones esta vez sí, pacíficas tanto a nivel doctrinal como internacional:

“Indicación geográfica es el signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general consiste en el nombre del lugar de origen de los productos”

*“Denominación de origen de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad y características, se deben exclusivamente y esencialmente a dicho medio geográfico, ellos debido a sus factores tanto naturales como humanos”.*¹⁰

En el contexto que nos ocupa, el internacional, podríamos decir que existen numerosos actores en el escenario de la propiedad intelectual, aunque en el papel de protagonistas situemos solamente a dos: la OMPI¹¹ y la OMC¹², a través del Acuerdo para los ADPIC¹³. Empezaremos por describir la OMPI, qué es y cómo surge la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

⁹ URÍA, Rodrigo; GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo y otros; Lecciones de Derecho mercantil, págs. 182 a 204.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons, 2004.

¹¹ Por sus siglas en inglés: *WIPO – World Intellectual Property Organization*.

¹² Por sus siglas en inglés: *WTO – World Trade Organization*.

¹³ Por sus siglas en inglés: *TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

1.1 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los antecedentes históricos de la OMPI se remontan a finales del siglo XIX, en 1883, mediante la creación de la *Unión de París* a través del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)*. Se instituye así una forma de unión internacional cuya vocación sería velar por la defensa de la propiedad industrial en un nivel supranacional. Unos pocos años después se firma en Berna, Suiza, otra Convención relativa a los derechos de autor de las obras literarias y artísticas¹⁴, creando a su vez, la *Unión de Berna*.

Ambas Uniones estaban organizadas en *Oficinas (Bureaux)*, que, a partir de 1893, pasan a estar bajo una misma dirección de un organismo llamado “*Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual*”¹⁵, denominado comúnmente BIRPI. La BIRPI, cuya sede se hallaba sita en Berna, Suiza, es considerada la entidad precursora de la OMPI¹⁶. Así mismo, dada la necesidad de coordinación y mejora de ambas Uniones, se creó un comité consultivo denominado “*Comité de Coordinación Inter-uniones*”, que propuso la creación de un grupo de trabajo con el mandato de realizar “*trabajos preparatorios de una conferencia encargada de revisar las estructuras administrativas previstas por la Convención de París y las disposiciones de la Convención de Berna*”. (MOTA de CAMPOS, João, *Organizações Internacionais, Teoria Geral*, 2012, p. 426)

Con el devenir de los años las reuniones se suceden y nuevos acuerdos cristalizan; el Arreglo de Madrid de 1891, el Arreglo de Lisboa de 1958 o el Convenio de Estocolmo de 1967, por citar los más importantes, constituyeron importantísimas herramientas de carácter jurídico para el avance en la regulación de los derechos de propiedad en la comunidad internacional, aunque a ellos me referiré en el segundo capítulo del trabajo de forma más detallada. Desde la Segunda Guerra Mundial, se hace más necesaria la existencia de un órgano que abarque todo el posible espectro de la propiedad intelectual. En respuesta a esta necesidad tiene lugar el Convenio de Estocolmo de 1967, que fue el instrumento que instituyó la actual OMPI¹⁷.

¹⁴ En inglés: *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

¹⁵ Mejor conocido por sus siglas en francés: *BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*.

¹⁶ Así lo consideraba la OMPI: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

¹⁷ CALDAS BARROS, Carla Eugenia - *Manual de Direito da PI* - 2007

Con su entrada en vigor en 1970, nacía así una nueva institución intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, siendo que la iniciativa la llevarían sus propios miembros. En 1974, la OMPI cierra un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para ingresar en la familia de organizaciones con calidad de organismo especializado. En la ONU, todos los miembros están habilitados, aunque no obligados, a ser miembros de los organismos especializados¹⁸; es por ello que de los 193 países que constituyen la ONU¹⁹, 188 son parte de la OMPI²⁰, la gran mayoría. Según su propia página web, la OMPI se autodefine de la siguiente manera:

“La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros.

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.”²¹

Pueden ser miembros permanentes de la OMPI:

- Cualquier Estado que sea miembro de una de las Uniones (París o Berna) o de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual que sea administrado por la OMPI, y se adhiera al Convenio de Estocolmo.
- Cualquier estado que, sin ser miembro de una de esas Uniones, cumpla las condiciones:
 - Ser miembro de la ONU, de alguna de sus Organizaciones Especializadas, de la Organización Internacional de la Energía Atómica o parte del Estatuto TPJI; o
 - Ser invitado por la Asamblea General de la OMPI a participar de la organización.²²

¹⁸ <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

¹⁹ <http://www.un.org/es/members/>

²⁰ <http://www.wipo.int/members/es/>

²¹ <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

²² OMPI - Convenio de Estocolmo 1967, artículo 5.

La OMPI pasa a ser la administradora de todos los acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad industrial y las negociaciones pertinentes, pasan a ser conducidas por su secretariado²³. Las finalidades de la organización, de una forma genérica, son:

- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo por medio de la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando sea necesario, con cualquier otra Organización Internacional.
- Asegurar la cooperación administrativa entre las naciones²⁴.

Entre sus funciones, de una forma concreta, se incluyen la de organizar la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, favoreciendo para este fin la cooperación entre los Estados y la adopción y aplicación de Convenios Internacionales en este campo; la armonización de las legislaciones nacionales; y la asistencia técnica y difusión de informaciones relativas a la protección de las materias reguladas en los diferentes convenios que administra: denominaciones de origen, marcas, diseños industriales (MOTA, João de Campos, Organizações Internacionais, Teoria Geral, 2012, p. 427-428).

Además, como organismo internacional, goza de la capacidad para celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales, envolviendo Estados Miembros, para asegurar derechos y obligaciones, valiéndose, por tanto, de las prerrogativas específicas de sus objetivos y funciones.²⁵ La estructura de la organización responde al siguiente esquema:

- Asamblea General: compuesta por todos los estados miembros²⁶. Es el órgano supremo de la OMPI. Nombra al Director General, examina y aprueba sus informes y elabora y aprueba los presupuestos correspondientes a las *Uniones*.
- Conferencia: compuesta por todos los estados miembros; establece políticas básicas y el programa bienal de asistencia jurídica y técnica; también aprueba el presupuesto bienal de la organización.

²³ BRUCH, Kelly, Signos distintivos de origem, pág. 219-220.

²⁴ OMPI - Convenio de Estocolmo 1967, artículo 3.

²⁵ CALDAS BARROS, Carla Eugenia - Manual de Direito da PI - 2007

²⁶ Compuesta por todos los estados miembros que participan de la Convención, que sean miembros de una de las dos Uniones. Pueden participar en esta Organización otros Estados que participen en organizaciones del Sistema ONU, se hayan adherido al Estatuto del TPJI o tengan sido invitados a participar de la Asamblea a través de la propia Organización.

- Comité de Coordinación: compuesto por los 58 miembros que forman parte de los Comités Ejecutivos de las Uniones; sus principales funciones son las de asesorar a los órganos de la Unión (Asamblea, Conferencia y Director General) sobre cuestiones administrativas y financieras, así como otras de interés común; prepara la orden del día de la Asamblea; propone a ésta proyectos de programas y presupuestos de la OMPI.
- Comité Permanente encargado de la información en materia de propiedad industrial: tiene por función asegurar y favorecer la cooperación entre los miembros de la OMPI en lo que a información relativa a propiedad industrial se refiere.
- Director General: responsable de la secretaría.
- Secretaría Internacional: es de su competencia ejecutar proyectos y lanzar aquellos nuevos para promover la cooperación en el campo de la propiedad intelectual; actuar como servicio de información; también es el depositario de los tratados administrados por la OMPI (MOTA, João de Campos, Organizações Internacionais, Teoria Geral, 2012, p. 428-429). Con el acuerdo de colaboración entre la OMPI y la OMC, reorientó en gran parte su actividad de cooperación, centrándose en la asistencia relacionada con la implementación del Acuerdo para los ADPIC²⁷.

Resumiendo, en 1970 queda establecida la OMPI, organismo encargado de gestionar los tratados de propiedad intelectual a nivel internacional, que tendrá una especial relación con el siguiente protagonista, el cual surge a la luz de una época de liberación del comercio internacional y del fenómeno que más tarde será conocido por globalización. En el año 1994 y como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay se crea una de las organizaciones más relevantes en la escena política y económica internacional, que no hará oídos sordos al factor de la propiedad industrial: la Organización Mundial del Comercio.

²⁷ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, 8 pág. 6

1.2 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

En la época contemporánea, el comercio internacional estuvo durante décadas reglado por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)²⁸. Desde su establecimiento en la época post-segunda guerra mundial (1947), el GATT ha sido el instrumento esencial que ha pautado la mayor parte del mercado en el mundo, siendo testigo de las épocas de mayor incremento en el comercio entre países. Al tratarse de un acuerdo provisional, era necesaria su consolidación²⁹, ya que presentó, con el paso del tiempo, flaquezas coyunturales e institucionales. A lo largo de su vigencia numerosas reuniones y negociaciones tuvieron lugar, pero no va a ser hasta finales de los años 80 que se celebra una reunión trascendental³⁰ para la transformación del GATT, que culminará en 1993³¹; a esta sucesión de reuniones que se materializaron en la creación de la OMC se le conoce por Ronda de Uruguay.

La OMC es una organización internacional construida sobre 3 pilares, para un Estado ser parte integrante, en un primer momento, se exigía la ratificación estos tres pilares que no son sino tres tratados paraguas, que albergan más tratados a su vez: el GATT, el GATS³² y el TRIPS. Hoy en día la OMC administra más de 160 acuerdos de tipo comercial³³, y es obligatorio asumirlos todos si se quiere formar parte de ella. Con sede en Ginebra, Suiza, como muchas organizaciones internacionales, constituye “un sistema multilateral de comercio” amplio³⁴ y complejo, agrupando bajo su estructura a la gran mayoría de países en los que se concentra el comercio en el mundo a día de hoy.

En el ámbito de la propiedad industrial dentro de la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC – TRIPS³⁵, es el instrumento con el que se regulan los derechos de propiedad industrial y por consiguiente las indicaciones geográficas³⁶; es el nexo de unión entre el sistema de propiedad intelectual y el comercio global. La inclusión de las

²⁸ Por sus siglas en inglés GATT: *General Agreement on Tariffs and Trade*

²⁹ Intentada con anterioridad de forma fallida en 1948, con la tentativa de creación de la *International Trade Organization*.

³⁰ Comienzo de las reuniones en Punta del Este, Uruguay, en 1986.

³¹ Conclusión de las reuniones en Marrakech, Marruecos, el 15 de diciembre de 1993.

³² GATS: *General Agreement on Trade and Services*:

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services

³³ https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm

³⁴ La OMC tiene 161 miembros: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm

³⁵ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

³⁶ Artículos 22 a 24 del Acuerdo para los ADPIC.

indicaciones geográficas en las negociaciones el Acuerdo para los ADPIC fue uno de los puntos más controvertidos. Su inclusión en pauta negociadora fue gracias a las presiones de los Estados Unidos de América, que defendían la necesidad de encontrar a escala global un escenario con los mismos niveles de protección. Para muchos países, especialmente los europeos, la defensa de las indicaciones geográficas no era un asunto desconocido, sin embargo, para muchos países en desarrollo la preocupación por regular tales ámbitos todavía no era palpable.

El Acuerdo para los ADPIC contiene padrones mínimos para la protección de las indicaciones geográficas, incluye definiciones, rango de protección, medios legales y excepciones; algo que no establece pero que, al estar subsumido dentro de la OMC se presume, es la utilización del Sistema de Solución de Controversias³⁷ que tal organización establece. Algunas de sus principales características son dotar a las indicaciones geográficas de principios jurídicos generales, como el tratamiento nacional³⁸ o el trato de la nación más favorecida³⁹ (POSTIGA, Andréa Rocha, A proteção das indicações geográficas e o direito internacional, Dissertação de Mestrado – UFRGS, 2014).

A nivel institucional, el Acuerdo para los ADPIC establece también un Consejo⁴⁰ que supervisará la aplicación del propio Acuerdo y el cumplimiento por parte de sus miembros al respecto de las obligaciones que les competan. Otras atribuciones del Consejo son la posibilidad de celebrar consultas sobre cuestiones relacionadas con el comercio y los derechos de propiedad intelectual que en él se recogen o la prestación de asistencia en el marco de los procedimientos para la solución de diferencias. Así mismo y no menos importante en lo relacionado con la materia a tratar en este trabajo, el artículo 68 *in fine* establece que el Consejo, en consulta con la OMPI, tratará de establecer las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización⁴¹.

Este asunto, el de la relación entre la OMPI y la OMC, será del que trate el siguiente sub-epígrafe del trabajo.

³⁷ https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm

³⁸ Artículo 3 ADPIC.

³⁹ Artículo 4 ADPIC.

⁴⁰ Artículo 68 ADPIC.

⁴¹ OMPI – Acuerdo para los ADPIC, art. 68.

1.3 RELACIÓN OMC-ACUERDO SOBRE LOS ADPIC CON LA OMPI

De forma expresa la relación de cooperación entre ambos organismos comienza cuando la Asamblea General de la OMPI encarga a la Secretaría Internacional prestar asistencia a los Estados Miembros en materias relacionadas con la OMC, en concreto en lo concerniente a los Acuerdos sobre los ADPIC⁴². Uno de los resultados de esta consigna se materializó en el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio de 22 de diciembre de 1995⁴³. El acuerdo versa básicamente de la cooperación entre ambas organizaciones en materias técnicas y legales entre países desarrollados en lo concerniente a los Acuerdos para los ADPIC.⁴⁴ Principalmente se establecen tres áreas de cooperación: establecimiento de un archivo para almacenaje y difusión de leyes y regulaciones, implementación del artículo 6 de la Convención de París como respuesta a los objetivos del Acuerdo para los ADPIC y la asistencia técnica y a los países en desarrollo miembros de la OMC o de la OMPI⁴⁵

Las principales actividades que de forma genérica, se engloban dentro de esta cooperación son la asesoría legal, realización de estudios y publicaciones sobre el tema, desarrollo de recursos humanos, construcción institucional y modernización y aplicación del sistema internacional de propiedad intelectual⁴⁶. Un aspecto interesante de esta cooperación también ha resultado la gran cantidad de traducciones de leyes y regulaciones en la materia⁴⁷. Según estimaciones conjuntas, casi todos los países en desarrollo y muchos poco desarrollados se vieron beneficiados con los programas de asistencia técnica y legal de la OMPI, especialmente en lo relativo a la implementación de los Acuerdos para los ADPIC. Como resultado palpable de esta colaboración muchos países han conseguido o se encuentran inmersos en procesos de modernización de su sistema legal y sus infraestructuras administrativas, pasando las cuestiones relativas a la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual a un primer plano⁴⁸.

⁴² OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (i).

⁴³ Entra en vigor el 1 de enero de 1996.

⁴⁴ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (ii).

⁴⁵ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, 6 pág. 6.

⁴⁶ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (iii).

⁴⁷ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (x).

⁴⁸ OMPI - WO/GA/24/5 Annex, pag 3 (xiv).

Acorde con la voluntad de ambas organizaciones, la Secretaría internacional de la OMPI continuará dando soporte legal y asistencia técnica a aquellos países que así lo soliciten en lo que respecta a las anteriores materias. Su rango de apoyo se expandirá en la medida en que las demandas de los países en desarrollo y los países poco desarrollados sean conectadas con la implementación del Acuerdo para los ADPIC, así como cualquier otra cuestión resultante de asuntos relacionados con la propiedad intelectual.

Recapitulando, en esta parte introductoria se han introducido los términos básicos y principales – propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, indicación geográfica, denominación de origen – que marcan el desarrollo de la monografía, se han explicado someramente qué actores a nivel internacional – OMC y OMPI - trabajan con esas áreas jurídicas y de qué forma, y finalmente se ha descrito brevemente los principales puntos de colaboración entre ambas organizaciones.

La segunda parte del trabajo dispone de un contenido más material o dispositivo en lo que respecta a derecho, centrándose en el contenido de tratados internacionales, organizaciones y negociaciones en marcha para la consecución de instrumentos internacionales de registro de indicaciones geográficas. Consta de dos puntos, uno versa sobre la OMPI y el Sistema de Lisboa de registro multilateral de indicaciones geográficas (capítulo segundo), y el otro sobre la OMC, el acuerdo TRIPS y las diferentes propuestas que a día de hoy se encuentran en la mesa de negociación para la creación de un sistema de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas (capítulo tercero).

Cabe aquí una pequeña consideración: se está refiriendo a “sistemas de registro” de una forma genérica, sin embargo, ambos sistemas referidos son diferentes en cuanto al tipo de registro que pretenden. Actualmente, el registro del Sistema de Lisboa desde la renovación llevada a cabo mediante el Acta de Ginebra el pasado mes de mayo, está abierto para la inscripción de indicaciones geográficas de tipos diversos: café, té, vidrio, vino, bebidas espirituosas y más⁴⁹. En un origen este registro era solamente destinado para indicaciones geográficas de vino y bebidas espirituosas. De la misma forma, el Sistema planteado en el marco de los Acuerdo sobre os ADPIC

⁴⁹ Será referido este asunto con mayor profundidad en el apartado específico al Acta de Ginebra, en el segundo Capítulo.

es exclusivo para vinos y bebidas espirituosas. No obstante, en una de las tres propuestas que se encuentran en la mesa negociadora⁵⁰, ya se incluye la modificación en el sentido de ampliar el espectro protector del registro a indicaciones geográficas diferentes del vino y las bebidas espirituosas. Es importante tener este pequeño matiz en cuenta para un correcto entendimiento de la monografía, ya que de lo contrario podría llevar a error o confusión.

Por último y como cierre, figura la conclusión, más enfocada a la relación entre ambos instrumentos jurídicos, las negociaciones existentes hoy en día y el posible futuro de las mismas.

⁵⁰ La propuesta formulada por los países de la Unión Europea.

2. EL SISTEMA DE LISBOA - OMPI

La primera vía para la adopción de un sistema multilateral de registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen surge a través del llamado *Sistema de Lisboa*. Se trata de un sistema multilateral de registro, cuya institución de soporte hunde sus raíces hasta finales del siglo XIX, cuando, un grupo reducido de países se reúne, dan forma y aprueban el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Con el paso de los años este tratado sufrirá modificaciones y actualizaciones, teniendo su descendencia en posteriores tratados, como el Arreglo de Madrid de 1891, el Arreglo de Lisboa de 1958, el Convenio de Estocolmo de 1967 o lo último aprobado recientemente: el Acta de Ginebra para el Arreglo de Lisboa, aprobado el veinte de mayo de 2015. Al tratarse de Tratados de Propiedad Intelectual, están administrado por la OMPI⁵¹. Un recorrido histórico por estos tratados para explicar por qué nos encontramos en este punto en el sistema de Lisboa es necesario.

En la escena internacional tenemos que remontarnos hasta 1883 para encontrar protección de la propiedad intelectual. Siguiendo criterios jurídicos podemos diferenciar históricamente dos tipos de protección contrapuestos: positiva y negativa. En un primer momento la protección otorgada fue de carácter positivo, cuando, tras anteriores acercamientos un grupo de países interesados en la protección de sus propias indicaciones geográficas así como en la prevención de falsificación de distintivos de origen, acuerdan su positivización mediante la celebración un tratado que va a constituir la *Convención Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial* (CUP). (BRUCH, Kelly – Signos distintivos de origen)

2.1 CONVENCIÓN UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883

Firmado el 20 de marzo de 1883 en un contexto global cambiante, en el que los países estaban abriendo sus mercados y como consecuencia existía un aumento considerable de intercambios económicos entre los mismos. Tras diversas tentativas sin éxito, este tratado va a cristalizar gracias a las diferentes concesiones de los países

⁵¹ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

firmantes para combatir lo que en aquel entonces era un incremento considerable de las falsificaciones y los fraudes en lo tocante a propiedad industrial⁵².

El Convenio Unión de París se aplica a la propiedad industrial en general, abarcando el término con la mayor amplitud posible. Aquí se incluyen patentes, marcas, los dibujos y modelos industriales y por supuesto, las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, mediante la referencia a estas como objetos de propiedad industrial⁵³. El contenido del Tratado es susceptible de ser dividido en 3 categorías principales siguiendo el criterio de la OMPI⁵⁴; estas categorías son las siguientes:

- Trato nacional: aquí nos encontramos con lo que podría considerarse la piedra angular del Tratado; estas disposiciones establecen que, en virtud del Convenio, cualquier Estado Contratante deberá conceder protección en lo que a propiedad intelectual se refiere, a los nacionales de los demás Estados Contratantes de la misma forma que se la concede a sus propios nacionales (art. 2 CUP). La inserción de este principio en el marco de un convenio multilateral de propiedad intelectual supuso una innovación considerable⁵⁵.
- Normas comunes: en relación con las indicaciones de procedencia consisten en la adopción de medidas por parte de los Estados Contratantes contra la utilización de indicaciones falsas, ya sean directas o indirectas⁵⁶.

A nivel administrativo, la Unión de París fue dotada de dos órganos rectores: una Asamblea y un Comité Ejecutivo. La Asamblea, encargada de la aplicación del propio Convenio, gestiona las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión en lo concerniente a asuntos tan diversas como elegir miembros del Comité Ejecutivo, adoptar reglamentos financieros o modificar la propia Convención⁵⁷, la forman todos los Estados miembros de la Unión (art. 13 CUP). Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión por los países miembros de la misma (art. 14 CUP). En su comienzo fue dotada de la llamada Oficina

⁵² POSTIGA, Andréa Rocha – A proteção das indicações geográficas e o Direito Internacional, pág. 76.

⁵³ OMPI – Convenio Unión de París, art. 1 parágrafo 2.

⁵⁴ OMPI – Convenio Unión de París, art. 2.

⁵⁵ BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem – pág. 200.

⁵⁶ OMPI – Convenio Unión de París, art. 10.

⁵⁷ OMPI – Convenio Unión de París, art. 13 par. 2 a).

de la Unión, pero, con la evolución que sufrió por medio de los consiguientes tratados, esta quedó subsumida en la Oficina Internacional de la OMPI⁵⁸.

Sin embargo, para algunos países como Francia no era suficiente, pues se encontraba a merced de que las indicaciones geográficas de sus productos existieran en otro país. Es esta una de las carencias ante las que se revisa la Convención Unión de París y se celebra, a través de un número más reducido de países, el *Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos* en 1891⁵⁹.

2.2 ARREGLO DE MADRID RELATIVO A LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA FALSA O ENGAÑOSAS EN LOS PRODUCTOS DE 1891

En 1891 un número reducido de países de la Unión⁶⁰ decide celebrar una reunión específica para aprobar medidas de represión de indicaciones de procedencia falsas de productos, siendo éste acuerdo multilateral considerado el primero específico sobre la represión de las falsas indicaciones de procedencia⁶¹. En este Arreglo se estipulan criterios de protección pasivos, la segunda vía de protección de indicaciones de origen mencionada con anterioridad⁶².

La principal característica de este Arreglo es establecer el embargo como medida de represión para cualquier producto que contenga una indicación de procedencia falsa o engañosa que afecte, directa o indirectamente, a alguno de los países firmantes del Arreglo (art. 1.1 Arreglo de Madrid). El embargo podrá ser realizado tanto en el país receptor de la mercancía como en el país productor (art. 1.2 Arreglo de Madrid). Establece medidas alternativas para los casos en los que la legislación nacional no permita el embargo, como la prohibición de importación o cualquier otra acción admitida por el país que ha de reprimir la falsificación (art. 1.3 y

⁵⁸ OMPI – Convenio Unión de París, art. 15.

⁵⁹ POSTIGA, Andréa Rocha – A proteção das indicações geográficas e o Direito Internacional, pág. 77.

⁶⁰ España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Suíza y Tunez – Brasil, Cuba e Portugal después.

⁶¹ BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem – pág. 206.

⁶² BRUCH, Kelly - Signos distintivos de origem – pág. 206.

1.4 Arreglo de Madrid); esta disposición supone una novedad con respecto al Convenio Unión de París y al mismo tiempo una revisión de su artículo 10⁶³.

Algunos detalles de carácter más técnico que se encuentran enunciados son, por ejemplo, la designación de la autoridad que ejecutará a medida de protección, que será la Administración de Aduanas correspondiente, o la habilitación del Ministerio Público o a cualquier otra autoridad para solicitar dicho embargo, bien a petición de parte interesada o de oficio, notificando posteriormente al afectado por la medida (art. 2 Arreglo de Madrid). Otro matiz destacable es la amplitud de la región protegida, ya que lo establecido por la Convención Unión de París⁶⁴ resulta en un reconocimiento de la localidad falsamente indicada, mientras que el Arreglo ensancha en alcanza hasta la región o incluso el país⁶⁵.

Un matiz importante del Arreglo⁶⁶, es el contenido en el artículo 4, pues habilita a los Tribunales de cada país a decidir cuáles indicaciones se sustraen a las disposiciones del arreglo por su carácter *genérico*, con la salvedad de las denominaciones de procedencia de los productos vinícolas, que conformarían una reserva a esta previsión (art. 4 AM).

El Arreglo de Madrid constituye un avance en la protección de las indicaciones geográficas ya que, como puede observarse, se dota a los países de herramientas concretas para la protección de los intereses tutelados previamente en el Convenio Unión de París. A pesar de esto, lagunas y debilidades eran evidentes en el sistema de protección implementado y es por ello que, a pesar de dos grandes guerras y diversas tentativas con más o menos éxito, se vuelve a realizar (esta vez en un lapso de tiempo mucho mayor) una reunión multilateral que concluye con el *Arreglo de Lisboa* en 1958, pieza clave para la creación de un registro internacional y en la protección de las indicaciones de procedencia.

⁶³ BRUCH, Kelly – Signos distintivos de origen – pág. 207.

⁶⁴ OMPI – Convención Unión de París, art. 10 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 [...].*”

⁶⁵ BRUCH, Kelly – Signos distintivos de origen – pág. 207.

⁶⁶ BRUCH, Kelly – Signos distintivos de origen – pág. 208.

2.3 ARREGLO DE LISBOA DE 1958

En un contexto de crecimiento económico posterior a la II Guerra Mundial, se reúnen un grupo países miembros del Convenio de París⁶⁷ encabezados por Francia, para la aprobación del Arreglo que va a suponer, entre otras cosas, la inclusión de disposiciones más amplias y rigurosas con relación a la protección otorgada por los Convenios anteriores, y como parte esencial del mismo, la creación de un Registro Multilateral de denominaciones de origen (art. 5 Arreglo de Lisboa), al que se le comúnmente como Sistema de Lisboa.

En este Acuerdo existe un punto de ruptura con los acuerdos anteriores puesto que se conceptúa el término “denominación de origen”⁶⁸, quedando así positivado por vez primera. Como ya ha sido estudiada la definición de denominación de origen derivada del Arreglo anteriormente (Capítulo 1 – Introducción), el énfasis será en analizar las medidas de protección y el sistema de registro planteados en el Sistema de Lisboa.

El Registro Multilateral de Denominaciones de Origen figura configurado en el artículo 5 del Arreglo. Siendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁶⁹ la administradora del Arreglo, la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual es la encargada de gestionar dicho Registro (art. 1.2 Arreglo de Lisboa). En el citado artículo 5 se establece que:

- El procedimiento de registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión⁷⁰, siempre que la persona física o jurídica esté habilitada para ser titular de tal derecho según la legislación nacional (art. 5.1 Arreglo de Lisboa).
- Los registros serán notificados a la Oficina Internacional y ésta a su vez, repetirá la notificación a las diversas administraciones de los países de la

⁶⁷ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10

⁶⁸ OMPI – Arreglo de Lisboa relativos a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958 – art. 2.

⁶⁹ Siendo la OMPI creada en 1967 a través del convenio de Estocolmo, siendo éste posterior al AL'58, en la modificación que está vigente hoy día sí se incluye este extremo, a pesar de la incongruencia temporal que pueda resultar del mismo.

⁷⁰ OMPI – Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, art. 1 a): “*Los países a los cuales se aplica e presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para a Protección de la Propiedad Industrial*”.

Unión, publicándolos en un repertorio periódico, aunque por ahora, todos los registros emanan de menos de diez países, siendo que cuatro de estos aglutinan en torno al 90% de todas las denominaciones registradas (de las casi 600 que conforman el registro actualmente, el 70% proceden de vinos⁷¹ (art. 5.2 Arreglo de Lisboa). Existen reservas para los países a la protección de denominaciones de origen que hayan sido notificadas; las administraciones de los países deberán, en el plazo máximo e improrrogable (art. 5.4 Arreglo de Lisboa) de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, notificar a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, la declaración por la cual manifiestan que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen (art. 5.3 Arreglo de Lisboa). Subsidiariamente, pueden acogerse a esta prerrogativa los países que se adhieran al Arreglo que, dentro del primer año desde su ingreso en el sistema multilateral de registro, declaren cuales son las denominaciones de origen ya registradas en la Oficina Internacional respecto de las cuales ejercen la facultad de no asegurar la protección de la denominación (art. 14.2 c) Arreglo de Lisboa).

- Ante esta prerrogativa, los afectados por la reserva de protección realizada por otro país podrán, en dicho país, ejercitar todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país (art. 5.5 Arreglo de Lisboa), dando continuidad al Principio de Trato Nacional establecido por la Convenio de París para a Protección de la Propiedad Industrial en 1883 (art. 2 Convenio de París para a Protección de la Propiedad Industrial).
- Para casos en los que una denominación de origen admitida a protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuera utilizada por un tercero en dicho país con anterioridad a la fecha de dicha notificación, la Administración de ese país tendrá la facultad de conceder a tal tercero un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a dicha utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres siguientes meses (art. 5.6 Arreglo de Lisboa).

⁷¹ POSTIGA, Andrea Rocha - A proteção das indicações geográficas e o Direito Internacional, pág. 87.

- Una denominación que se encuentre bajo protección en un país de la Unión según el procedimiento establecido en el artículo 5 del Arreglo, nunca llegará a considerarse genérica en dicho país mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen (art. 6 Arreglo de Lisboa).
- El registro de una denominación de origen ni tiene duración limitada, ni es susceptible de renovación, siempre que se encuentre protegida como tal en su país de origen (art. 7 Arreglo de Lisboa).
- Se establece que las acciones necesarias para la protección de las denominaciones de origen, podrán ser ejercitadas en cada uno de los países de la Unión siguiendo la legislación nacional, a instancia de la Administración competente, a petición del Ministerio Público o por cualquier parte interesada, sea persona física o moral/jurídica (art. 8 Arreglo de Lisboa).
- Finalmente, la cuantía de la tasa correspondiente al registro (art. 7.2 Arreglo de Lisboa) será fijada por la Asamblea, a propuesta del Director General (art. 11.4 Arreglo de Lisboa).

La protección que otorga el Registro es contra la falsificación o imitación de una denominación de origen y, al contrario que en los Convenios anteriores, en los que la falsificación y/o el engaño del consumidor son necesarios para activar la protección, en el Arreglo de Lisboa basta el mero uso incorrecto o impropio de una denominación⁷². Incluso si el verdadero origen del producto figura indicado, si se realiza una traducción o si va acompañada de expresiones del tipo “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares (art. 3 Arreglo de Lisboa). Este punto es especialmente sensible dada la proliferación de denominaciones con los términos “tipo” o “género” dentro del sector vinícola especialmente, como señalado por la profesora Bruch en el paradigmático caso del fallo de una corte de Brasil con el término “*champagne*”⁷³. En ésta, el Supremo Tribunal Federal falló desconsiderando el hecho de que Brasil era signatario del Arreglo de Madrid en un asunto relativo a la denominación “*champagne*”, no observando por tanto, su artículo 4, que habilita a los

⁷² POSTIGA, Andrea Rocha - A proteção das indicações geográficas e o Direito Internacional, pág. 85.

⁷³ BRUCH, Kelly – Signos distintivos de origen – pág. 28.

países firmantes a establecer reservas sobre denominaciones de origen que se hayan tornado genéricas, excluyendo de estas las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas⁷⁴, como era el caso.

Como crítica al sistema podría notarse el carácter excluyente del sistema, puesto que solamente se aplicaba a países cuyas regulaciones nacionales tuvieran previsto algún tipo de protección previa. Siendo tal que así, los países que no disponían de un sistema específico de medidas protectoras en la materia y sí tenían normas de otro tipo, como de protección a la libre competencia o de protección al consumidor, se encontraban automáticamente excluidos. Tampoco incluye el Arreglo una previsión específica relativa a las indicaciones geográficas que ya habían adquirido carácter de genéricas en algunos países (POSTIGA, Andréa Rocha – A proteção das indicações geográficas e o Direito Internacional, pág. 84).

Todavía dentro del ámbito del Sistema de Lisboa e inmediatamente posterior en sentido cronológico al Arreglo de Lisboa, se encuentra el *Convenio de Estocolmo* de 1967, que estableció la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2.4 CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FIRMADO EN ESTOCOLMO EN 1967

El Convenio fue ideado y celebrado como una revisión de la Convención Unión de París. No trajo grandes avances materiales en cuestión de derecho positivo, pero si contribuyó de forma muy notable a la escena internacional de protección de las indicaciones de procedencia, ya que fue con él que se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pieza clave en la configuración de un registro multilateral.

A partir de este Convenio se realizaron unas leves reformas de tratados en el escenario internacional, aunque la verdadera evolución se pudo conocer solamente ahora, el último mes, mediante la aprobación del Acta de Ginebra relativa al Arreglo de Lisboa.

⁷⁴ OMPI – Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos del 14 de abril de 1891, art. 4.

2.5 ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE 2015

Aprobada el día 20 de mayo de 2015, hace apenas un mes y pico⁷⁵, el Acta de Ginebra es el último desarrollo del marco jurídico del Sistema de Lisboa de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Este acuerdo es mucho más meticuloso que sus antecesores y se puede observar a simple vista la mayor complejidad técnica con respecto a anteriores tratados.

Aquí podemos detenernos sobre dos cuestiones primordiales aprobadas con la nueva Acta de Ginebra: una es la apertura de la protección de indicaciones geográficas a otro tipo de materias, como el café, el té, las frutas, el queso, el vidrio o los textiles, además del vino y las bebidas espirituosas anteriormente protegidos; la otra consiste en la equiparación en lo que a niveles de protección se refiere, de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Una rápida mirada sobre el conjunto de artículos deja entrever que se define con mucho más detalle el proceso de registro de una denominación o indicación geográfica, que se establecen disposiciones para el pago de las cuotas, se discriminan las formas de protección o mismo las posibles reservas que se hagan al registro, por citar algunas características de las más relevantes y divergentes con respecto al anterior tratado.

En el primer capítulo y de la misma forma que su antecesor, define en su segundo artículo las materias objeto de registro, denominaciones de origen (art. 2.1.i Acta de Ginebra) e indicaciones geográficas (art. 2.1.ii Acta de Ginebra), sin que se observen cambios sustanciales más allá de una nimia modificación en la redacción de los conceptos. Queda establecido también la continuidad del Registro Internacional estatuido por el Arreglo de Lisboa de 1958 y el Convenio de 1967 en esta Acta (art. 4 Acta de Ginebra).

2.5.1 El proceso de registro

⁷⁵ http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577

El segundo capítulo de esta Acta está dedicado al proceso de registro. Comienza enumerando los requisitos para la presentación de la Solicitud. Ésta puede ser de dos formas:

- Solicitud realizada mediante Autoridad Competente: ha de ser requerida mediante la autoridad competente (art. 5.2 Acta de Ginebra) ante la Oficina Internacional, la cual ha tenido que ser determinada por el Estado y notificada a la propia Oficina (art. 3 Acta de Ginebra). Puede ser en nombre del interesado (art. 5.2.i Acta de Ginebra) o en nombre de una persona física o jurídica que tenga capacidad para realizar tal operación jurídica acorde con los requisitos legales del país en el que se encuentra (art. 5.2.ii Acta de Ginebra).
- Solicitud realizada directamente: será posible incoar la solicitud de registro para el interesado y para una persona física o jurídica directamente con la Oficina siempre que la legislación doméstica del estado de origen así lo permita (art. 5.3 Acta de Ginebra).

Reflejando la minuciosidad de esta nueva Acta con respecto a sus predecesoras, ésta llega a contemplar la posibilidad de inclusión en el registro, de un área geográfica de origen consistente en una extensión transfronteriza, esto es, implicando a dos países diferentes. En este hipotético caso el procedimiento conllevará que ambas Partes Contratantes presenten una solicitud conjunta a través de una Autoridad Competente común designada de mutuo acuerdo (art. 5.4 Acta de Ginebra).

El contenido de esta Solicitud viene determinada por los Reglamentos, que figuran como anexo al Acta (art. 5.5 y 5.6 Acta de Ginebra).

El registro en sí tendrá lugar cuando la Oficina Internacional inscriba la indicación de origen en el Registro, que ocurrirá una vez se reciba la solicitud en *due form*, siendo que se examinará que los requisitos formales y materiales de la solicitud son atendidos (art. 6.1 Acta de Ginebra). La fecha que figurará en el registro será la fecha en que la solicitud fue recibida por la oficina y no después, siempre que no adolezca de defectos (art. 6.2 Acta de Ginebra). Ante la situación de que una solicitud no presente la inclusión de alguno de estos indicativos:

1. Identificación de la Autoridad Competente o de los solicitantes (art. 5.3 Acta de Ginebra).
2. Datos identificativos de los interesados, personas físicas o jurídicas (art. 5.2 Acta de Ginebra).
3. La denominación de origen o indicación geográfica.
4. El bien o bienes sobre los que se pretende la denominación de origen.

El alta en el Registro se retrasará hasta que los ítems anteriores sean recibidos por la Oficina (art. 6.3 Acta de Ginebra). La publicación del registro de la indicación de origen será “*sin demora*” (“*without delay*”) acompañada de una notificación a la Autoridad Competente correspondiente al país de origen y al resto de países contratantes del Acta (art. 6.4 Acta de Ginebra); aunque en ningún momento el Acta establece un plazo máximo de publicación, quedando ésta a merced de los posibles retrasos que surjan en la Oficina. Las protecciones derivadas del registro comenzarán a surtir efecto en el momento mismo del registro para todos los países que no interpongan una reserva (art. 6.5.a) Acta de Ginebra). Esto puede acontecer en caso de que una Parte Contratante declare mediante notificación al Director General de la OMPI, rechazar la protección de esa indicación de origen concreta porque ya se encontraba *de facto* protegida con anterioridad en su fuero interno (art. 6.5 b) Acta de Ginebra). Esa fecha de protección no podrá ser más tarde que el límite marcado para la negativa a la protección de una indicación de origen, que es de un año desde la recepción de la notificación del registro de la solicitud (reglamento 9.1.b) Acta de Ginebra).

Para que sea efectuado el registro, las partes contratantes del Acta de Ginebra serán sujetas al pagamiento de una tarifa (art. 7.1 Acta de Ginebra) que será recabada por la Oficina Internacional en la moneda de francos suizos y cuya cantidad será definida por la Asamblea (reglamento 8.1 y 8.5 Acta de Ginebra). Está permitido que un país solicite una cuota extra para la protección de una indicación de origen en su territorio (art. 7.4.a) Acta de Ginebra); el no pagamiento de esa cuota se entenderá como una renuncia a la protección relativa a esa Parte Contratante a la que se le adeuda esa cantidad (art. 7.4.b) Acta de Ginebra).

No existe ninguna reserva en el acta acerca de la duración que otorga el registro. Es por ello que se establece una protección indefinida siempre y cuando, esta

indicación de origen continúe siendo protegida en el país de origen (art. 8.1 Acta de Ginebra). En el caso de que una indicación de origen deje de ser protegida en el país de origen, la Autoridad Competente del país de origen tiene la obligación de notificar la baja en el Registro (art. 8.2.b) Acta de Ginebra). Solo la Autoridad competente de un país, los interesados y las personas físicas o juradas podrán solicitar la cancelación de la entrada en el Registro (art. 8.2.a) Acta de Ginebra).

2.5.2 La protección

Existe en el acta una disposición que establece para los países contratantes el compromiso de, por un lado, proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, y, al mismo tiempo, respetar las posibles reservas, cancelaciones y rechazos a la protección que otros países contratantes puedan manifestar en determinados casos al respecto de sus propios territorios (art. 9 Acta de Ginebra).

La protección a la que se comprometen los países estará sometida a la legislación que cada uno de ellos elija, siempre que no contravenga los requisitos substantivos de este Acta (art. 10 Acta de Ginebra). Así mismo, las disposiciones del Acta no afectarán de ninguna forma a una protección determinada que estuviera establecida con anterioridad a la entrada en vigor del Acta, ya fuera bajo su legislación nacional u otros instrumentos de derecho (art. 10.2 Acta de Ginebra); de la misma forma, no será derogada ninguna obligación de la que estén afectadas dos o más de las Partes Contratantes entre ellas, o cualquier otros instrumentos internacionales (art. 10.3 Acta de Ginebra).

2.5.2.1 Contenido de la protección

Mediante el Registro internacional se pretende que los países parte el Acta utilicen todas las herramientas legales a su alcance para evitar el uso de una denominación de origen o indicación geográfica por bienes del mismo tipo que aquellos a los que se aplica la denominación o indicación contenida en el Registro (art. 11.1.a.i) Acta de Ginebra); tampoco se permitirá la utilización de una denominación de origen o indicación geográfica para casos de bienes que, no siendo del mismo tipo que los registrados para esa indicación, pueda implicar o sugerir una conexión entre los beneficiarios de la indicación de origen y esos bienes causando así un daño a sus intereses o reputación (art. 11.1.a.ii) Acta de Ginebra). Tampoco son

aceptadas las prácticas encaminadas a provocar confusión en el consumidor acerca del origen o la procedencia del producto (art. 11.1.b) Acta de Ginebra), o las imitaciones y falsificaciones, aun cuando el verdadero origen del producto aparezca indicado o incluso venga acompañado de algún término del tipo: “estilo”, “tipo”, “método”, “similar” “como producido en” (art. 11.2 Acta de Ginebra). Esta última práctica ha resultado muy extendida, sobre todo en los países con escasa tradición vitivinícola y creciente producción, en los últimos años. También se cierra la puerta a la posibilidad antes admitida, aunque no plenamente, de que una denominación de origen o indicación geográfica se vuelvan genéricos en un país parte y pierdan su protección; esto, gracias al Acta de Ginebra, ya no es posible (art. 12 Acta de Ginebra).

La aplicación de estas prerrogativas se llevará a cabo gracias a la disposición de instrumentos legales por parte de los países parte, para que los procedimientos necesarios para la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas sea efectiva y posible para cualquier autoridad pública competente o cualquier parte interesada, ya sea persona física o jurídica (art. 14 Acta de Ginebra).

Existe espacio también para realizar un guiño al sistema norteamericano de registro de marcas, un punto muy controvertido en la aprobación del acta que generó bastante polémica a posteriori de las reuniones⁷⁶.

2.5.2.2 Posibles acciones al respecto de los registros internacionales

Como se viene comentando en párrafos anteriores, es posible realizar reservas a los registros de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Un país parte del Acta puede presentar ante la Oficina y mediante notificación, ya sea por la Autoridad Competente o la parte interesada, un rechazo a un determinado registro, siempre con efecto limitado a su territorio (art. 15.1.a) Acta de Ginebra), siempre de una forma motivada, indicando las razones (art. 15.2.b) Acta de Ginebra). Las partes contratantes realizarán este trámite dando la oportunidad de ser oídas a las demás partes que puedan tener un interés afectado por causa de la reserva incoada (art. 15.3 Acta de Ginebra), siempre otorgando las mismas garantías judiciales y administrativas

⁷⁶ <https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/> - Controvertida y crítica respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a la adopción del Acta de Ginebra, de finales de mayo de 2015.

que otorgarían a sus propios nacionales para el caso de una negativa a la protección de una indicación de origen (art. 15.5 Acta de Ginebra) ⁷⁷.

A grandes rasgos y sin entrar en profundidad en los Reglamentos específicos anexados a esta Acta, estas son algunas de las claves del nuevo esquema de Registro Internacional de denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacido del Sistema de Lisboa. Se trata de un Acta más técnica, más concreta y que aporta seguridad y fiabilidad a una empresa – la del Registro – que de por sí no goza de toda la confianza que podría de la comunidad internacional.

⁷⁷ Principio de no discriminación – trato nacional – unir con anteriores comentarios de este ppio.

3. ACUERDOS MULTILATERALES DE COMERCIO - OMC

El segundo sistema multilateral de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen no es propiamente un sistema, todavía, es una propuesta que se encuentra en fase de negociaciones mediante sesiones extraordinarias en el seno del Consejo del Acuerdo para los ADPIC, el órgano designado para ello en el artículo 23.4 del propio Acuerdo⁷⁸. Actualmente, existe un proyecto de texto compuesto⁷⁹ estas negociaciones se encuentran completamente estancadas⁸⁰. Para aproximarnos a la materia es aconsejable explicar cómo se llevan a cabo esas negociaciones, quién es quién en la mesa de negociaciones y en qué punto se encuentran; el hecho de si son o no susceptibles de cristalizar en algún tipo de acuerdo se analizará en la última parte del trabajo.

Actualmente existen en el seno del Consejo de los ADPIC tres posturas oficiales con capacidad negociadora, cada una con su propuesta de elaboración de un sistema multilateral de registro y notificación de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. Estas negociaciones se iniciaron en 1997 según lo estipulado en el artículo 23.4 del Acuerdo para los ADPIC, siendo que contactos han continuado realizándose en el marco de la Agenda de Doha⁸¹. Una breve pincelada a estas tres propuestas previa para, posteriormente, analizarlas con mayor precisión:

- Propuesta del llamado Grupo Conjunto⁸²: no se pretende la reforma del artículo 23.4 TRIPS; en el documento se propone que se establezca un sistema voluntario de notificación de indicaciones geográficas mediante decisión del

⁷⁸ Acuerdo para los ADPIC – art. 23.4: *“Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema”*.

⁷⁹ OMC - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria – JOB/IP/2/Rev.1 de 20 de abril de 2011.

⁸⁰ OMC - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria – TN/IP/21 de 21 de abril de 2011.

⁸¹ Declaración Ministerial de Doha, (WT/MIN(01)/DEC/1), par. 18: *“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”*.

⁸² Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica y Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu.

Consejo sobre los ADPIC⁸³. Los miembros que quieran adherirse al sistema dispondrán de una base de datos en la que se almacenará la información detallada de los registros, a la que tendrán que acudir previamente para consultar la información necesaria para tomar decisiones en el ámbito de protección de indicaciones geográficas⁸⁴. En este caso los miembros serán “alentados” a consultar el registro pero nunca “obligados” a ello⁸⁵.

- Propuesta de UE: pretende la reforma mediante anexión y modificación del artículo 23.4 Acuerdo sobre los ADPIC; según el documento presentado, cuando una indicación geográfica es registrada, se establecerá una presunción refutable de que será protegida en los otros países parte de la OMC, a excepción de los países que hayan realizado una reserva a la misma, basándose en el artículo 3.2 de la propuesta. En este caso se entiende que la protección es extensiva a una indicación cuando esta se haya tornado genérica o mismo cuando no se encuadre en la propia definición de indicación geográfica. En caso de no existir una petición de reserva por otro país, éste no podrá negarse a prestar la protección debida una vez que la indicación haya sido registrada⁸⁶.
- Propuesta de Hong Kong y República Popular China: la propuesta es bastante parecida a la presentada por la Unión Europea, aunque con una presunción de protección más limitada⁸⁷ y sólo en los casos en los que los países sean favorables a participar del registro⁸⁸.

A continuación se analizan en detalle las propuestas individualmente. Siguiendo el criterio del Consejo de los ADPIC, se examinarán los siguientes parámetros: participación, notificación, registro, efectos jurídicos de registro, reservas, duración y tasas y costos.

⁸³ OMC – TN/IP/W/10/Rev.4, A.1.

⁸⁴ OMC – TN/IP/W/10/Rev.4, D.1.

⁸⁵ OMC – TN/IP/W/10/Rev.4, D.2.

⁸⁶ OMC – TN/IP/W/11, art. 4.

⁸⁷ OMC – TN/IP/W/8, art. D.

⁸⁸ OMC – TN/IP/W/8, art. E.

3.1 PROPUESTA DE HONG KONG Y REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 23.4 DEL ADPIC

La propuesta en su apartado introductorio, establece unos objetivos marcados y características y efectos a modo de preámbulo⁸⁹. La forma jurídica aquí utilizada es, a través de dos anexos, articular el sistema multilateral de registro. El primer anexo es de carácter genérico, nos habla de los pormenores del registro en sí de la indicación geográfica, mientras el segundo se centra en el ámbito económico-financiero. Los aspectos sobre los que versa el proyecto son en líneas generales comunes a los otros dos proyectos, y son los siguientes:

a) Participación

La participación por parte de un país Miembro en el registro será de carácter voluntario, lo cual implica que los miembros serán libres de notificar indicaciones geográficas protegidas en su territorio⁹⁰ y, la obligación de que los registros efectuados en el Sistema solamente serán vinculantes para los países Miembros participantes⁹¹.

b) Notificación

Para participar en el sistema, basta con que cada país notifique al organismo administrador⁹² cualquier indicación geográfica de su territorio referente a vinos y bebidas espirituosas⁹³. En esta notificación deberán constar a modo de elementos obligatorios:

- Información acerca de la indicación geográfica en cuestión, tales como el nombre, el lugar al que pertenece, la calidad e incluso la reputación que pueda tener⁹⁴.

⁸⁹ TN/IP/W/8 Pág. 1 – 1.2.

⁹⁰ WTO, TN/IP/W/8, pág. 7 E.1.

⁹¹ WTO, TN/IP/W/8, pág. 7 E.2.

⁹² Aquí la propuesta hace una anotación suponiendo que el órgano administrador será la Secretaría de la OMC.

⁹³ WTO, TN/IP/W/8, pág. 4 A.1.

⁹⁴ WTO, TN/IP/W/8, pág. 4 A.2. a).

- El nombre y las informaciones de contacto del propietario de la indicación geográfica⁹⁵.
- Información del Miembro participante que presenta la notificación⁹⁶.
- Información cierta acerca de la oficina encargada de recibir los mensajes que el organismo administrador⁹⁷.
- Uno de estos requisitos también es obligatorio:
 - Certificación por parte del gobierno del Miembro que la indicación geográfica:
 - Es conforme a la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC⁹⁸;
 - Está protegido por ley en su país de origen⁹⁹;
 - Y la confirmación por parte del gobierno del Miembro de que la indicación geográfica es de vino o bebidas espirituosas¹⁰⁰.
 - El texto legal o la decisión judicial del país Miembro en la que se establezca protección para una indicación geográfica¹⁰¹.
 - La fecha de entrada en vigor de la protección en su país de origen y, en su caso, la fecha de expiración de la misma¹⁰².
 - La tasa que sea exigida para la operación, todavía sin determinar¹⁰³.
- Las notificaciones son libres de ser realizadas en cualquier momento, pudiendo ser fijado por el órgano administrador, en este caso, la Secretaria de la OMC, un número máximo de solicitudes que se tramitarán cada año, para no sobrepasar la capacidad y limitación de recursos administrativos¹⁰⁴.

⁹⁵ WTO - TN/IP/W/8, pág. A.2.b).

⁹⁶ WTO - TN/IP/W/8, pág. A.2.c).

⁹⁷ WTO - TN/IP/W/8, pág. A.2 d).

⁹⁸ WTO - TN/IP/W/8, pág. 4 A.2 e) i.

⁹⁹ WTO - TN/IP/W/8, pág. 4 A.2 e) ii.

¹⁰⁰ WTO - TN/IP/W/8, pág. 4 A.2 e) iii.

¹⁰¹ WTO - TN/IP/W/8, pág. 4 A.2 e) *in fine*.

¹⁰² WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 A.2 f).

¹⁰³ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 A.2 g).

¹⁰⁴ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 A.3.

c) Reservas

No aparecen contempladas de forma específicas, por lo que se entiende que no es posible realizar reservas. Aun así, una interpretación no demasiado tendenciosa entendería por reserva la posibilidad de denegar protección a una indicación geográfica de acuerdo con la legislación interna de un país siempre que sus tribunales juzguen procedentes y aplicables los motivos¹⁰⁵.

d) Registro

El registro en el sistema tendrá lugar tras el recibimiento de las notificaciones y ulterior examen de los aspectos formales de las solicitudes¹⁰⁶, pudiendo ser solicitada la subsanación de deficiencias por parte del organismo administrador si así lo considera oportuno¹⁰⁷. Cuando el organismo administrador comprueba tales circunstancias, así como el pago de la tasa correspondiente, las indicaciones geográficas son introducidas en el Registro de Indicaciones Geográficas establecido¹⁰⁸. El Registro constará de una serie de entradas de carácter técnico-informativo, por citar algunas¹⁰⁹:

- Nombre de la indicación geográfica.
- Área, calidad, reputación, características.
- El nombre e informaciones de contacto del propietario de la indicación geográfica.
- El País Miembro el cual presenta la notificación.
- El instrumento jurídico mediante el cual la indicación geográfica se encuentra protegida en el Miembro participante, mediante una declaración sellada por parte del gobierno pertinente.
- Fechas de inicio y en su caso, vencimiento de la protección en el estado de origen.
- El número de serie del registro.

¹⁰⁵ WTO - TN/IP/W/8, pág. 7 D.4 a).

¹⁰⁶ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 B.1.

¹⁰⁷ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 B.2.

¹⁰⁸ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 B.3.

¹⁰⁹ WTO - TN/IP/W/8, pág. 5 B.4.

Respecto a la accesibilidad del propio registro y su comunicación con los Miembros participantes, la propuesta establece que el Registro está disponible en la página web de la OMC para ser de acceso público¹¹⁰. Cualquier alteración que surja en el Registro deberá ser notificada por medios electrónicos a los Miembros y actualizada de la misma forma, manteniendo así el sistema *up-to-date*¹¹¹, esto es, actualizado.

e) Efectos jurídicos

Con cada registro se expenderá un Certificado de registro, que tendrá validez como prueba tanto en ámbitos judiciales como administrativos de los Miembros participantes¹¹², atribuyéndosele carácter probatorio. Servirá para probar *prima facie* la propiedad de la indicación, que la indicación cumple con el artículo 22.1 del Acuerdo para los ADPIC y que la indicación está protegida en su país de origen¹¹³. Estas cuestiones quedarán probadas en cualquier procedimiento ante un tribunal de justicia, juzgado u órgano administrativo de un Miembro participante¹¹⁴.

f) Duración

Las entradas de registro tendrán una validez de 10 años en un comienzo, siendo su renovación onerosa, por otro periodo también de 10 años¹¹⁵, sin tener un número límite de renovaciones¹¹⁶. Es obligación de los Miembros que realicen estas renovaciones, notificar en tiempo y forma al cuerpo administrativo del proyecto y este a su vez a los demás miembros¹¹⁷, siempre que supere las condiciones explicadas con anterioridad para modificaciones, que son las mismas que para los registros de primera vez¹¹⁸. Si una indicación geográfica ha dejado de ser protegida en su país originario, el Miembro responsable deberá notificar al cuerpo administrativo para que proceda a la consiguiente baja de la indicación en el registro¹¹⁹.

g) Tasas y costos

¹¹⁰ WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 B.6.

¹¹¹ WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 B.5.

¹¹² WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 D.1.

¹¹³ WTO - TN/IP/W/8, pág. 7 D.2 a), b) y c).

¹¹⁴ WTO - TN/IP/W/8, pág. 7 D.2 *in fine*.

¹¹⁵ WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 C.1.

¹¹⁶ WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 C.1.

¹¹⁷ WTO - TN/IP/W/8, pág. 6 C.3.

¹¹⁸ WTO, TN/IP/W/8, pág. 6 C.3.

¹¹⁹ WTO, TN/IP/W/8, pág. 6 C.5.

No se contempla de manera específica en ningún apartado de la propuesta la cuantía de las tasas por notificaciones y registros, más allá de que sí se recoge que una tasa será exigida¹²⁰.

3.2 PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La comunicación final presentada por las Comunidades Europeas incluye dos extremos a considerar, sin embargo, no será en este trabajo en el que se analice a fondo la propuesta de extensión del régimen de protección de las indicaciones geográficas del vino y bebidas espirituosas a todos los productos¹²¹, aunque, por coherencia, se comenten algunos datos relativos a la materia. Actualmente se están debatiendo sendas cuestiones en los mismos foros, generando críticas al respecto, pues inicialmente el objetivo de las negociaciones era concerniente de manera exclusiva a la creación de un registro de indicaciones geográficas, y no la extensión de la protección a productos no vinícolas o espirituosos¹²².

La propuesta de las Comunidades Europeas consiste básicamente en una modificación del artículo 23.4 del TRIPS, anexando al mismo la reglamentación en la que se basaría el registro. Según la propuesta la redacción del artículo 23.4 TRIPS quedaría así:

“23.4 Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas, se establecerá de conformidad con el Anexo, un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes”¹²³

¹²⁰ WTO, TN/IP/W/8, pág. 5 A.2 g).

¹²¹ WTO, TN/IP/W/11, pág. 2.

¹²² https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm

¹²³ Siendo la redacción original la siguiente: *“Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros Participantes en ese sistema”*. Obsérvese como, aparte de la introducción del Anexo, se ha eliminado la alusión al vino, en consonancia con la propuesta paralela de extensión de la protección que supone una indicación geográfica al resto de productos potenciales.

Sobre esta modificación y el consiguiente anexo nos referiremos después de hacer una breve mención a las demás modificaciones que sugiere la propuesta.

Primeramente, el artículo 24.4 TRIPS sufriría un desdoblamiento en su redacción, extendiendo su prerrogativa, en el sentido que, ahora, además de no ser obligatorio por parte de un Estado Miembro impedir el uso continuado de una determinada indicación geográfica de vinos u bebidas espirituosas de otro Miembro, cuando esta indicación geográfica ha sido utilizada por alguno de sus nacionales durante 10 años o de buena fe, si la indicación geográfica identifica bienes que no son vinos o bebidas espirituosas, el Estado Miembro tampoco será obligado¹²⁴. Este artículo es el que abre mano de la utilización de reservas, ahora ya también extendidas a otros bienes de origen no vitivinícola.

Siguiendo con el artículo 25.6, que se refiere a la posibilidad de que una indicación geográfica se torne genérica y por ello no susceptible de protección, la modificación aquí planteada continúa el patrón establecido con anterioridad, ampliando la no obligatoriedad de aplicación de disposiciones por parte de un Miembro a una indicación geográfica relativa a productos vitícolas, cuando esta indicación sea idéntica a una denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro, también a indicaciones geográficas relativas a productos de obtención vegetal o raza de animal¹²⁵.

Hasta aquí unas pinceladas de como la propuesta de las Comunidades Europeas pretende extender la protección de indicaciones geográficas del vino y bebidas espirituosas a otros productos modificando la redacción de algunos artículos del Acuerdo sobre los ADPIC; a continuación un análisis detallado de cómo es el

¹²⁴ En la propuesta original: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, ningún Miembro estará obligado, únicamente sobre la base del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, a impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique bienes que no sean vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismo bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de [la fecha de la firma de la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC] o b) de buena fe, antes de esa fecha”.

¹²⁵ En la propuesta original: “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 plantas o animales para los cuales la indicación pertinente es idéntica al nombre de una obtención vegetal o raza de animal existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, en su forma enmendada”.

sistema de notificación y registro que plantea, desglosando los puntos anteriormente mencionados:

3.2.1 Sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas planteado por las Comunidades europeas en el marco del artículo 23.4 de Acuerdo sobre los ADPIC

a) Participación

Podrán participar en el sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas todos los miembros de la OMC; para ello bastará con notificar las indicaciones geográficas que se pretendan registrar; al tratarse de un sistema optativo, de no obligatoria adhesión, se considerará como “Miembro no participante” aquél Miembro que no notifique las indicaciones geográficas en el sistema¹²⁶.

b) Notificación

Para notificar un ingreso de una indicación geográfica en el sistema de registro son necesarias dos condiciones de tipo sustantivo: la primera consiste en que la indicación geográfica que se pretende registrar sea acorde a la definición que establece el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC¹²⁷, la segunda inhibe el registro a indicaciones que no estén protegidas o hayan caído en desuso en su propio país¹²⁸.

Respecto al contenido obligatorio que ha de tener la notificación, esta incluirá la indicación geográfica en el idioma de su país de origen, caso de no ser este expresado en caracteres latinos, una transliteración fonética a estos últimos¹²⁹, y una traducción de la indicación geográfica al idioma en que se haga la notificación¹³⁰, que solo podrá ser español, inglés o francés¹³¹; la fecha en la que se concedió la protección y en su caso, la fecha de expiración de dicha protección¹³²; la zona

¹²⁶ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 12: Anexo, 1.

¹²⁷ Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 22: “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.”

¹²⁸ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 12: Anexo, 2.1 a) y b).

¹²⁹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 12: Anexo, 2.2 a).

¹³⁰ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 12: Anexo, 2.2 b).

¹³¹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 13: Anexo, 2.4.

¹³² OMC - TP/IP/W/11 – pág. 13: Anexo, 2.2 d).

geográfica a la que pertenece la indicación¹³³; una referencia al texto legal en el cual se encuentre registrada la indicación geográfica en el País Miembro, incluyendo, de ser aplicable, el número de registro otorgado a tal indicación¹³⁴.

Señalar también que el Consejo de los ADPIC creará un formato para la realización de las notificaciones, que será relativamente simple para limitar las propias notificaciones (a ser posible no más de dos páginas)¹³⁵, y que la distribución de la notificación a los Miembros se hará paralelamente a su publicación en internet, justo después del recibimiento por el organismo administrador¹³⁶.

c) Reservas

El motivo por el cual figura el desarrollo de la parte de las reservas antes que la del propio registro, es porque estas reservas son realizadas *a priori*, son previas al acto de registro de la indicación geográfica y por ende, didácticamente resulta en una mejor calidad de estructuración el hecho de situarlas antes en el desarrollo.

Dicho lo cual, todo Miembro participante del sistema tiene un plazo de 18 meses contados desde la fecha de publicación de la notificación de una indicación geográfica, para formular una reserva de protección en su territorio, por considerar que la indicación geográfica es susceptible de estar afectada de alguno de los motivos que determinan la no protección¹³⁷; los motivos son:

- No coincidir la definición de indicación geográfica del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC¹³⁸ con la indicación geográfica notificada.

- Transmitir una idea falsa o equivocada del origen de la indicación geográfica, aun siendo ésta literalmente verdadera en cuanto al territorio¹³⁹, de acuerdo con el artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁴⁰.

¹³³ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 13: Anexo, 2.2 e).

¹³⁴ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 13: Anexo, 2.2 c).

¹³⁵ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 14: Anexo, 2.5.

¹³⁶ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 14: Anexo, 2.6.

¹³⁷ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 14: Anexo, 3.2.

¹³⁸ Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 22: “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.”

¹³⁹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 14: Anexo, 3.2 b)

¹⁴⁰ Acuerdo sobre los ADPIC art. 22.4: “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

- Haberse convertido, la indicación geográfica notificada, idéntica a un término genérico o habitual en el lenguaje popular de un vino o una bebida espirituosa del Miembro impugnante la indicación geográfica notificada¹⁴¹, de acuerdo con el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC en su forma enmendada¹⁴².

Una vez formulada una reserva respecto de una indicación geográfica, el Miembro notificante y el Miembro impugnante podrán celebrar negociaciones cuyo objetivo sea solucionar el conflicto, dentro del plazo de 18 meses a contar desde la publicación, durante el cual se puede presentar la reserva, si así lo solicitara el país notificante¹⁴³.

d) Registro

La propuesta establece unos procedimientos para llevar a cabo el registro por parte del organismo administrado¹⁴⁴; este organismo tendrá potestad para registrar la indicación geográfica notificada, una vez transcurrido el plazo de 18 meses¹⁴⁵ establecido en el artículo 3.2 de la misma propuesta, anotando debidamente si existe alguna reserva formulada en el momento del registro¹⁴⁶ o si una vez realizado el registro, se ha retirado la reserva¹⁴⁷.

El acto del registro en sí mismo consta de forma y contenido determinados, siendo factible su modificación¹⁴⁸. La forma que adoptará será la de una base de datos

localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio”.

¹⁴¹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 15: Anexo, 3.2 c)

¹⁴² Acuerdo sobre los ADPIC art. 24.6: *“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. 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. 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 plantas o animales para los cuales la indicación pertinente es idéntica al nombre de una obtención vegetal o raza de animal existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, en su forma enmendada”.*

¹⁴³ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 15: Anexo, 3.4.

¹⁴⁴ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 14: Anexo, 3.1.

¹⁴⁵ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 15: Anexo, 3.5 a).

¹⁴⁶ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 15: Anexo, 3.5 b).

¹⁴⁷ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 15: Anexo, 3.5 c).

¹⁴⁸ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 17: Anexo; 7.

en línea con un mecanismo de búsqueda, accesible para Miembros y público en general¹⁴⁹. Los contenidos del registro son similares a los que ha de contener la notificación, esto es:

- La indicación geográfica misma¹⁵⁰.
- El Miembro notificante¹⁵¹.
- La referencia al texto legal mediante el cual la indicación geográfica esté protegida en dicho Miembro¹⁵².
- La fecha en la que se concedió la protección a la indicación geográfica y, en su caso, la fecha de expiración de la misma¹⁵³.
- Una referencia al documento que contenga la notificación de la indicación geográfica¹⁵⁴.
- En caso de existir, las anotaciones relativas a las reservas formuladas respecto de la indicación geográfica¹⁵⁵.
- Cualquier otra información que el Comité encargado de administrar el Sistema pueda decidir que sea menester¹⁵⁶.

e) Efectos jurídicos

En lo tocante a las consecuencias jurídicas del registro cabe hacer la distinción de efectos jurídicos entre los Miembros participantes y los no participantes, y de entre los primeros, los países más adelantados y menos desarrollados.

La principal consecuencia para los Miembros participantes que no hayan realizado una reserva respecto a una indicación geográfica dentro del plazo mencionado de 18 meses, será la obligación de proporcionar los medios legales para que las partes interesadas puedan valerse de la protección del registro de la indicación geográfica¹⁵⁷. No podrán negar protección a la indicación geográfica registrada bajo ninguno de los motivos recogidos en el artículo 3.2 de la presente propuesta, siendo estos la inconformidad de la indicación geográfica con la definición prevista en el

¹⁴⁹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.6.

¹⁵⁰ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 a).

¹⁵¹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 b).

¹⁵² OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 c).

¹⁵³ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 d).

¹⁵⁴ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 e).

¹⁵⁵ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 f).

¹⁵⁶ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 3.7 g).

¹⁵⁷ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 4 a).

artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la inducción o duda o error en el público acerca del territorio aun siendo la indicación geográfica literalmente verdadera¹⁵⁸. Por último, recoge la propuesta la necesidad de notificación al organismo administrador cualquier solicitud de registro de marcas de fábrica o de comercio que consista en una indicación geográfica que se encuentre registrada¹⁵⁹. La discriminación respecto de los países menos adelantados establece que los efectos jurídicos disponibles para los Miembros como para los no Miembros (a los cuales me referiré a continuación), resultarán aplicables cuando este Miembro menos adelantado deba aplicar las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁶⁰, relativa a las indicaciones geográficas.

Para los países Miembros no participantes que no hayan formulado una reserva dentro del plazo de 18 meses, las cargas establecidas por la propuesta consisten en no denegar protección a la indicación geográfica registrada por ninguno de los motivos mencionados anteriormente para los Miembros participantes, contenidos en el artículo 3.2 de la propuesta¹⁶¹, y en notificar al organismo administrador cualquier solicitud de registro de marcas o de comercio que consista en una indicación geográfica que haya sido registrada¹⁶².

f) Duración

En lo que atañe a la duración de un registro, no se encuentra nada estipulado en la propuesta en forma de período máximo de validez. No sería irreflexivo, por lo tanto, afirmar que los registros estarán vigentes *sine die*. Lo que sí se recoge, que afecta a la duración de un registro, es la posibilidad de retirar una indicación geográfica por parte de un Miembro mediante notificación al organismo administrador¹⁶³; la posibilidad que se observa es que la indicación geográfica cese de cumplir las condiciones requeridas para la protección.

g) Tasas y costos

¹⁵⁸ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 16: Anexo; 4 b).

¹⁵⁹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 17: Anexo; 4 c).

¹⁶⁰ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 17: Anexo; 6.

¹⁶¹ OMC - TP/IP/W/11 – pág. 17: Anexo; 5 a).

¹⁶² OMC - TP/IP/W/11 – pág. 17: Anexo; 4 b).

¹⁶³ OMC - TP/IP/W/11, Pág 17, Anexo 8.

El sistema multilateral de notificación y registro será sufragado a través de las cuantías de las tasas de cada una de las indicaciones geográficas o de las modificaciones de las notificaciones de las mismas; ambas estarán sujetas a gravamen¹⁶⁴. Como todo nuevo emprendimiento, el registro tiene costos iniciales de establecimiento y administración, que serán reembolsados a través de las tasas recibidas al organismo administrador, ente encargado de hacer frente al gasto hasta la posterior recaudación¹⁶⁵. Las cuantías de estas tasas serán determinadas por el comité encargado de administrar el sistema¹⁶⁶ y se permite discrecionalidad a los países Miembros para cobrar al solicitante del registro multilateral o renovación del mismo, una tasa para recaudar en beneficio propio¹⁶⁷.

La tasa aparece desglosada en dos partes¹⁶⁸: la primera, la tasa básica, servirá para cubrir los gastos derivados del sistema por el comité administrador en la gerencia del mismo así como los costos iniciales de establecimiento antes mencionados¹⁶⁹; la segunda, la tasa individual, cubrirá los gastos de los Miembros de la OMC a quienes se les solicite que proporcionen respecto de una solicitud informaciones relativas a la existencia de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en la indicación geográfica notificada¹⁷⁰. Los Miembros de la OMC notificarán, de forma fundamentada, qué parte de la tasa individual percibirán a modo de componente nacional, sin que exceda del equivalente de la cuantía que la administración del Miembro de la OMC tendría derecho a percibir de un solicitante nacional en el marco de un procedimiento nacional en el que deba satisfacerse dicha tasa individual¹⁷¹.

Hasta aquí una descripción general del sistema que plantean las comunidades europeas. A continuación el análisis del sistema multilateral planteado por el llamado grupo conjunto.

¹⁶⁴ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.1.

¹⁶⁵ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.3.

¹⁶⁶ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.2.

¹⁶⁷ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.4.

¹⁶⁸ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.5

¹⁶⁹ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.6

¹⁷⁰ OMC - TP/IP/W/11, Pág 18, Anexo 9.7 a)

¹⁷¹ OMC - TP/IP/W/11, Pág 19, Anexo 9.8

3.3 PROPUESTA DE PROYECTO DEL LLAMADO “GRUPO CONJUNTO” PARA UN SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DEL VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

La última versión de este acuerdo data del año 2011; es, de las tres propuestas, la más reciente. Son un total de 22 países¹⁷², siendo los Estados Unidos de América la cabeza visible del grupo. En su preámbulo, intenta fundamentar y/o explicar algunas premisas que se han tenido en cuenta para elaborar dicha propuesta. Como eje central propone la creación de un Sistema independiente multilateral de notificación y registro.

Primeramente decir que la propuesta del Grupo Conjunto se centra única y exclusivamente en el establecimiento de un sistema multilateral de registro y notificación de vinos y bebidas espirituosas. Otra vez utilizando un criterio que parece aceptado por todas las propuestas, desglosamos los puntos relevantes del proyecto con el orden establecido para la propuesta de las Comunidades Europeas y la China-Hong Kong

a) Participación

La participación en el sistema de notificación y registro será estrictamente voluntaria, como así dice el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 23.4, y nadie podrá ser obligado a participar del mismo¹⁷³. Para hacer efectiva la participación en él, el Miembro deberá enviar una solicitud mediante notificación escrita a la Secretaría de la OMC, indicando su intención de formar parte¹⁷⁴. En cualquier momento posterior el país Miembro tiene la potestad de terminar su participación en el Sistema mediante escrito a la Secretaría de la OMC, siendo eliminadas todas las indicaciones geográficas que constaran en el registro a ese día hubieran sido notificadas por ese Miembro¹⁷⁵.

b) Notificación

Para registrar una identificación geográfica que identifique un vino o una bebida espirituosa es necesario que el Miembro interesado realice una notificación a la

¹⁷² Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Corea, Mexico, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu, Suráfrica y los Estados Unidos de América.

¹⁷³ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, A.1

¹⁷⁴ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, A.2

¹⁷⁵ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 5 F.1

OMC¹⁷⁶. El contenido que la notificación de registro deberá contener de forma obligatoria es el siguiente:

- Identificación del Miembro en cuyo territorio se encuentra la indicación geográfica que se pretende registrar¹⁷⁷.
- Identificación de la indicación geográfica tal como aparecen en el vino o en la bebida espirituosa en el territorio del Miembro notificante¹⁷⁸.
- Identificación del territorio, región o localidad del Miembro notificante que se identifica con el origen del vino o bebida espirituosa de la indicación geográfica¹⁷⁹.
- Transcripción a caracteres latinos de forma fonética de la indicación geográfica en caso de que ésta no presente originariamente en este formato¹⁸⁰.
- Diferenciación expresa en la indicación geográfica si se trata de un vino o una bebida espirituosa¹⁸¹.

Como contenidos no obligatorios figuran la indicación de la fecha de entrada en vigor de la protección de esa indicación geográfica en su país de origen y, en su caso, la fecha de vencimiento de la misma¹⁸²; información relativa al instrumento jurídico que sirve de base a la protección de la indicación geográfica en el Miembro notificante¹⁸³. Mención aparte para el formato en el cual se realizará, previsto en base a un modelo básico a elaborar por el Consejo de los ADPIC previamente a la entrada en funcionamiento del sistema multilateral¹⁸⁴.

c) Reservas

En el proyecto del Grupo Conjunto no se contempla la posibilidad de establecer reservas a los registros de indicaciones geográficas.

¹⁷⁶ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.1

¹⁷⁷ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.2 a)

¹⁷⁸ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.2 b)

¹⁷⁹ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.2 c).

¹⁸⁰ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.2 d).

¹⁸¹ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.2 e).

¹⁸² OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.3 a).

¹⁸³ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.3 b).

¹⁸⁴ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3, B.4.

d) Registro

Para el registro de las respectivas indicaciones geográficas se creará una Base de Datos de Indicaciones Geográficas de Vinos y Bebidas Espirituosas por parte de la Secretaria de la OMC¹⁸⁵, que consistirá en el registro de la información facilitada acorde con los requisitos estipulados para las notificaciones¹⁸⁶. No se define aquí qué ente u organismo se encargará de gestionar la Base de Datos. Sí está determinado que la Base de Datos deberá estar disponible en los tres idiomas oficiales de la OMC¹⁸⁷ será pública y gratuita, de libre acceso tanto para Miembros de la WTO como para el público en general y de acceso *on-line*¹⁸⁸. Las indicaciones geográficas registradas son susceptibles de modificaciones a través de notificaciones que a su vez cumplan los mismos requisitos que las originales¹⁸⁹; siendo permitido en cualquier momento la retirada por parte de un Miembro de un registro vía Secretaria de la OMC mediante escrito¹⁹⁰, ésta deberá ser retirada consiguientemente¹⁹¹.

e) Efectos jurídicos

Principalmente los miembros estarán obligados a que en sus procedimientos se prescriba la consulta de la Base de Datos al adoptar decisiones relativas al registro y protección de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de acuerdo con su legislación doméstica¹⁹², estando los Miembros no participantes ‘animados’ a consultar la Base de Datos a la hora de adoptar determinaciones con arreglo a sus legislaciones internas sobre los mismos extremos, aun no estando obligados a hacerlo¹⁹³.

Existe discriminación en cuanto a la distinción entre Países Miembros menos desarrollados, en desenvolvimiento y restantes. Los países en desenvolvimiento están afectados por una prerrogativa que les permite desatender las obligaciones del párrafo D *supra* durante un período de tiempo no determinado¹⁹⁴ contado a partir de la fecha en la que su participación en el Sistema es comunicada a la Secretaria de la OMC

¹⁸⁵ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3 C.1.

¹⁸⁶ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 3 C.2.

¹⁸⁷ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.4 – (inglés, francés y español).

¹⁸⁸ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.3.

¹⁸⁹ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.5.

¹⁹⁰ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.6.

¹⁹¹ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.7.

¹⁹² OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 D.1.

¹⁹³ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 D.2.

¹⁹⁴ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 E.1: “[...] for a period of [X] years [...]”.

mediante notificación¹⁹⁵. Para los países menos desarrollados se estipula una demora aún mayor para el plazo descrito con anterioridad, siendo también indeterminado, aunque más prolongado¹⁹⁶, pudiendo solicitar una ampliación de dicho periodo mediante solicitud motivada al Consejo para los ADPIC antes del fin del primero¹⁹⁷.

f) Duración

No se contempla ninguna disposición específica acerca de la duración de un registro, por lo que se entiende indefinida o hasta que un país Miembro decida terminar con el registro de una indicación geográfica mediante escrito a la Secretaria de la OMC, que podrá ser en cualquier momento¹⁹⁸.

g) Tasas y costes

Tampoco en este aspecto existe un apartado específico aunque existe la posibilidad de que los países Miembros desarrollados puedan prestar asistencia técnica y financiera a los países menos desarrollados, si así lo solicitaran, especialmente durante los períodos de transición, hasta que estos países se adhieran por completo al Sistema¹⁹⁹.

3.4 RECAPITULACIÓN

Estos son los tres sistemas que hoy en día se plantean en las negociaciones que tienen lugar en el marco de los Acuerdos para los ADPIC. Podría establecerse una escala entre las propuestas, situando a la realizada por las Comunidades Europeas en el escalón más elevado por ser la más rígida y la que más obligaciones y disposiciones posee. La propuesta del binomio China – Hong Kong podría situarse en un escalón intermedio, es más laxa y menos vinculante que la anterior, pero un poco más exigente que la del Grupo Conjunto. Esta última es simple y poco intrusivo con respecto a las modificaciones legales que los países Miembros deberían hacer en caso de ser participantes del mismo. Con este pequeño resumen se cierra el capítulo

¹⁹⁵ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 E.1.

¹⁹⁶ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 E.2: “[...] this period is established at $[X + Y]$ years [...]”

¹⁹⁷ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 E.3

¹⁹⁸ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 C.6

¹⁹⁹ OMC - TP/IP/W/10/Rev. 4 – Pág. 4 E.4

de análisis de las diferentes propuestas, no sin antes acercar el contenido de un informe del Presidente del Consejo de los ADPIC de 2011²⁰⁰.

Como dicho anteriormente las negociaciones ahora mismo se encuentran enmarcadas en la agenda de la Ronda de Doha. Los Ministros acordaron intensificar las negociaciones con el propósito de finalizarlas dentro del calendario general para la conclusión de las negociaciones que están previstas en la Declaración Ministerial de Doha²⁰¹. El Presidente del Consejo ha venido reiterando con frecuencia que el mandato específico de negociación del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria se limita a las negociaciones de un Registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, y que las demás cuestiones relacionadas con los ADPIC se están abordando en otros foros, dando así la espalda a las intenciones de algunos Miembros de incluir en el debate consideraciones ajenas a la creación de un registro, como la ampliación del alcance de la protección a productos no vinícolas, cuestión que ha sido ampliamente debatida a pesar de no encontrarse oficiosamente en la hoja de ruta. En el mismo documento, el Presidente analiza los principales escollos en el marco negociador, señalado el apartado de los efectos jurídicos y consecuencias de registro y la participación, como unos de los mayores escollos²⁰².

Lo más avanzado que se ha llegado en las negociaciones es a la creación de un Proyecto de texto compuesto²⁰³, una especie de galimatías que aúna muchas propuestas diversas con un enfoque de acumulación progresiva, pero que está lejos todavía de obtener el consenso necesario para poder ser aprobado y refrendado en el ámbito multilateral.

²⁰⁰ OMC – TN/IP/21 de 21 de abril de 2011.

²⁰¹ OMC – WT/MIN(05)/DEC, Declaración Ministerial de Hong Kong, párr. 29.

²⁰² OMC – TN/IP/21 de 21 de abril de 2011, 1.9

²⁰³ OMC – JOB/IP/3/Rev.1

4 – CONCLUSIÓN

La primera pregunta del trabajo puede decirse que surge a medida que se elabora o se lee el propio trabajo y es la siguiente: ¿por qué existen dos vías posibles, una de ellas en funcionamiento, otra en negociación, de creación de un sistema multilateral de notificación y registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas?

Una posible interpretación de tan peculiar fenómeno es que, teniendo en cuenta que las negociaciones para la creación de un registro multilateral en el marco de la OMC – Acuerdo para los ADPIC se encuentran estancadas hace años²⁰⁴ y el hipotético ámbito de aplicación es mucho más extenso (161 miembros), se está utilizando el Sistema de Lisboa – OMPI como experimento o si se prefiere, laboratorio de pruebas, en este caso negociaciones. Dada la mayor dificultad de llegar a un acuerdo en el marco OMC – Acuerdo para los ADPIC, sería interesante llegar a un acuerdo en una escala menor y de ahí ampliar el espectro de países signatarios para construir un sistema multilateral global, y no parcialmente global como es el Sistema de Lisboa en la actualidad. Parece sensato intentar llevar a buen puerto negociaciones en un foro menos trascendente quizás, o por lo menos, un poco más alejado de la vorágine que suponen unas negociaciones a nivel OMC.

Aceptando la premisa de que las negociaciones llevadas a cabo para la consolidación del Acta de Ginebra – Sistema Lisboa puedan servir de base para una eventual nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC – Acuerdo para los ADPIC, la siguiente pregunta parece caer por su propio peso: ¿Es posible la adopción por parte de la OMC del Sistema Lisboa una vez este se encuentre implementado?

Analizando primero la relación existente entre ambos organismos internacionales no parece descabellado negar la menor. Se ha constatado a lo largo de la exposición que ambas instituciones gozan de estrechas relaciones de colaboración que hunden sus raíces en los albores del surgimiento de la segunda y más joven de ellas, la OMC. Así mismo, están estrechamente vinculadas en materias de asistencia técnica y legal para según qué aspectos jurídicos relacionados con la implementación del Acuerdo sobre los ADPIC. Entonces puede concluirse con intención de afirmar nada más y nada menos (y sin temor de errar en la afirmación),

²⁰⁴ OMC – TN/IP/21 de 21 de abril de 2011

que el terreno sí es el adecuado para que esta confluencia de sistemas pueda darse en un hipotético escenario de sinergia.

Continuando con la construcción lógico-racional, la siguiente pregunta sería: ¿Por qué no se ha dado esa sinergia de sistemas? Teniendo en cuenta la proximidad de la aprobación del Acta de Ginebra no sería lógico ni esperable que 3 meses después y sin haber ratificado un elevado número de países el Acta, ésta sirva de base para negociaciones en otros foros. Sin embargo, en este pequeño periodo de tiempo ya se han hecho notar las voces discordantes, lo cual hace pensar que esa posible sinergia de sistemas no sea tan factible como anteriormente afirmado. Haciendo un pequeño ejercicio de imaginativa-previsiva, ¿por qué (seguramente) no llegará a buen puerto la citada posibilidad de que confluyan ambos sistemas?

Siguiendo el desarrollo de las negociaciones en el seno de la OMPI para la adopción del Acta de Ginebra, el primer elemento de discordancia aparece en forma de propuesta²⁰⁵ por parte de una serie de delegaciones²⁰⁶ a la Conferencia Diplomática competente. En ella se requiere – alegando que es una práctica habitual en la OMPI - ampliar el derecho de voto en la negociación de la nueva acta a los demás países miembros de la OMPI, y no sólo a los componentes de la Unión de Lisboa, atribuyéndoles así capacidad negociadora en la mesa en igualdad de condiciones. Tal petición no fue atendida por la Comisión creando así malestar y rechazo en algunos de los países miembros de la WIPO sin derecho a voto. Esta desazón puede ilustrarse mediante diversas manifestaciones realizadas por la Delegación de los Estados Unidos de América a través de su embajadora en la OMPI, Pamela Hamamoto. Algunas misivas bastante beligerantes que resaltan algunos puntos de la negociación con los que los EUA – y otros países - no están de acuerdo, que podríamos resumir en:

- La dos primeras comunicaciones atacan la opción tomada por los miembros de la Unión de Lisboa de denegar la igualdad en términos de voz y voto a todos los miembros de la OMPI, rompiendo así un principio que por más de 25 años y a lo largo de todas las anteriores conferencias diplomáticas había sido atendido, aludiendo que tampoco existen herramientas de derecho

²⁰⁵ LI/DC/9 - http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/li_dc/li_dc_9.pdf

²⁰⁶ Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, Nueva Zelandia, Panamá, República de Corea, Singapur y Uruguay

internacional que respalden la decisión. Además resalta la inclusión de la Unión Europea que no es miembro de la Unión de Lisboa.²⁰⁷

- La última manifestación, realizada al cierre de las negociaciones que establecieron el Acta de Ginebra, en un tono más vehemente que las anteriores, reitera nuevamente la manifiesta incapacidad negociadora tanto de los Estados Unidos de América como de otros países miembros de la OMPI, dañando el pretendido carácter 'multilateral' de cualquiera que sea el resultado de las negociaciones. En un plano de contenido más material y menos procedimental, subraya la falta de tacto para atraer a países con sistema de marcas a participar de este nuevo sistema, el negligente sistema de financiación del Sistema de Lisboa, que se nutre principalmente de otros dos sistemas recaudatorios de tratados diferentes, y la manifiesta injusticia con la que se trata a los detentores de negocios basados en marcas que se ven afectados por la medida, los cuales son mayoría en Estados Unidos de América.²⁰⁸

Analizado estas alegaciones, podemos concluir que difícilmente se implementará este sistema en el marco del Acuerdo para los ADPIC, ya que el consenso requerido es mayor y es evidente que potencias como los Estados Unidos de América son contrarios abierta y frontalmente a este mecanismo de protección y registro. A pesar de ello, ¿son ciertas las premisas sostenidas por la delegación americana al respecto de la negociación y creación del nuevo Acta de Ginebra?

La primera acusación basada en la exclusión de la gran mayoría de miembros de la OMPI de la mesa negociadora en contra de una práctica institucional aceptada en las últimas décadas es irrefutable: la pérdida de legitimidad del nuevo sistema y de su carácter multilateral es notable; parece claro que si la intención es crear un sistema 'multilateral' y en el proceso se excluyen voces inclusive de actores de tanta relevancia como los Estados Unidos de América, el resultado adolecerá de flexibilidad, angular en este tipo de negociaciones, con la consiguiente pérdida de legitimidad. El hecho de que la Unión Europea sí haya sido incluida en la negociación postula el debate una vez más como un choque de sistemas – e intereses – entre el Viejo Continente y el

²⁰⁷ <https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-able-to-participate-equally-in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/>

²⁰⁸ <https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/>

Nuevo. Cabría preguntarse aquí si la postura pro-participación-abierta defendida por la delegación americana es mantenida en otros foros de debate y negociación internacionales o en sus reclamaciones subyace una mera defensa de intereses.

La siguiente alegación puede considerarse de mayor carácter jurídico; la pregunta aquí es: ¿Es realmente el nuevo Sistema de Lisboa ofensivo con el sistema de marcas utilizado en otros países?

La OMPI, a través del último número de su publicación oficial²⁰⁹, en un artículo²¹⁰ de Marcus Höpperger²¹¹ y Matthijs Geuze²¹², defiende que el nuevo orden establecido por el Acta de Ginebra defiende por igual el sistema *sui generis*, basado en indicaciones de origen y denominaciones de origen, y el sistema de marcas, con sus marcas colectivas y de certificación. Sostiene el artículo el que el Acta otorga mismo nivel de protección a los anteriores distintivos de origen mencionados.

¿Qué dice el Acta de Ginebra? Para comenzar y como anteriormente señalado, establece un sistema de protección igualitario para indicaciones geográficas y denominaciones de origen que, en su artículo 13, establece una salvaguarda para el caso de marcas registradas con anterioridad o cuyo uso haya sido de buena fe. No se aprecia en el Acta una regulación activa y específica al respecto del uso de marcas, más bien salvaguarda para las ya registradas; esto claramente, genera sensibilidades en posibles partes contratantes cuyos sistemas se basan en este tipo de registros, como es el caso de los Estados Unidos de América, y puede generar desigualdades en el caso de que se implemente un sistema global con estos postulados.

A todas luces una oportunidad perdida de crear un consenso que fortalezca el mercado basado en signos distintivos de origen, aunque, tomando en cuenta que las negociaciones para la adopción del texto final se desarrollaron entre 2009 y 2014 a través de un grupo de trabajo del Sistema de Lisboa, y que de alguna manera se amplía, a pesar de ser de forma insuficiente, la protección al sistema de marcas, las acusaciones de negociaciones subrepticias por parte de la delegación americana son excesivas. El nuevo texto es de carácter continuista y abierto, aunque quizás no lo suficiente; intenta abarcar más intereses a su causa aunque no lo consigue, dejando

²⁰⁹ *WIPO Magazine*, http://www.wipo.int/wipo_magazine/

²¹⁰ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/03/article_0001.html

²¹¹ *Director, Law and Legislative Advice Division WIPO.*

²¹² Head, Lisbon Registry, WIPO.

por el camino parte de la flexibilidad deseada para los acuerdos internacionales, perdiendo multilateralidad.

Ahora que las negociaciones en la OMPI han resultado de esta forma, ¿serán las negociaciones en el marco del Acuerdo para los ADPIC retomadas con vistas a crear consenso multilateral que la Conferencia del Acta de Ginebra no ha querido o no ha sabido recoger en la aprobación de su texto? Y lo más importante, ¿se conseguirá ese consenso?

BIBLIOGRAFIA

ARNAU MOYA, Federico - Lecciones de Derecho Civil I, Universitat Jaume I, 2009.

BRUCH, Kelly, Signos distintivos de origen entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Ed. Imed. 2012.

CALDAS BARROS, Carla Eugenia - Manual de Direito da PI – 2007.

DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Volumen III. Ed. Tecnos. 2002.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons, 2004.

LASARTE, Carlos Alvarez, Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Ed. Trivium. 2000.

MISIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS en Ginebra.

- <https://geneva.usmission.gov/2015/05/20/u-s-statement-on-the-adoption-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement/>
- <https://geneva.usmission.gov/2015/05/11/all-wipo-members-should-be-able-to-participate-equally-in-lisbon-agreement-diplomatic-conference/>

MOTA de CAMPOS, João, Organizações Internacionais, Teoria Geral, 2012.

NACIONES UNIDAS, Página web:

- <http://www.un.org/es/documents/udhr/>
- <http://www.un.org/es/members/>

OMC

- Documentos:
 - Acuerdo sobre los ADPIC
 - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
 - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria – JOB/IP/2/Rev.1 de 20 de abril de 2011

- Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria – TN/IP/21 de 21 de abril de 2011
- Declaración Ministerial de Doha, (WT/MIN(01)/DEC/1)
- TN/IP/W/8
- TN/IP/W/11
- TN/IP/W/10/Rev.4
- TN/IP/21 de 21 de abril de 2011
- WT/MIN(05)/DEC, Declaración Ministerial de Hong Kong
- OMPI Magazine
 - http://www.wipo.int/wipo_magazine/
- Página web:
 - https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
 - https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services
 - https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
 - https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
 - https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm

OMPI

- Documentos:
 - ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación de la OMPI nº 450 (S)
 - Convención Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
 - Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos del 14 de abril de 1891
 - Arreglo de Lisboa relativos a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958
 - Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967

- Conferencia diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 21 de mayo de 2015
- WO/GA/24/5
- LI/DC/9
 - http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/li_dc/li_dc_.pdf
- Página web:
 - <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>
 - <http://www.wipo.int/members/es/>
 - <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>
 - http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10
 - http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577

PAZMIÑO YCAZA, Antonio - Introducción al Derecho Marcario y los Signos distintivos.

POSTIGA, Andréa Rocha, A proteção das indicações geográficas e o direito internacional, Dissertação de Mestrado – UFRGS, 2014.

URÍA, Rodrigo; GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo y otros; Lecciones de Derecho mercantil. Ed. Aranzadi. 2005.