Max Planck Institute
for Innovation and Competition

Discussion Paper No. 27 (2025)

Roxana Blasetti, Maria Alejandra Echavarría-Arcila,

Carol O'Donnell

Las Flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para la Protección de las Indicaciones Geográficas - un Estudio sobre su Utilización en América Latina

Roxana Blasetti • Maria Alejandra Echavarría-Arcila • Carol O'Donnell

Las Flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para la Protección de las Indicaciones Geográficas -

un Estudio sobre su Utilización en América Latina

Max Planck Institute for Innovation and Competition Discussion Paper No. 27

Prof. Dr. Roxana Blasetti
Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Políticas de Integración de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Investigadora Asociada del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich (MPI). Coordinadora del Observatorio de Buenos Aires de la Iniciativa Smart IP for Latin America (SIPLA) del MPI
Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA
Investigadora de la Universidad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO)

Ph. D. Maria Alejandra Echavarría-Arcila
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
Investigadora Senior del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich (MPI). Investigadora del Observatorio de Buenos Aires de la Iniciativa Smart IP for Latin America (SIPLA) del MPI
Investigadora Asociada y miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho (GRID) de la Facultad de Derecho de la UPB

Carol O'Donnell
Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Consultora del estudio Marval, O'Farrell & Mairal en Buenos Aires, Argentina

Imprint

Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2025
Herzog-Max-Str. 4, 80333 München, Germany

ISBN 978-3-00-085292-3
DOI 10.17617/2.3680533

Published under Creative Commons

LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Un estudio sobre su utilización en América Latina

Autoras:

Roxana Blasetti[1]

Maria Alejandra Echavarría-Arcila[2]

Carol O'Donnell[3]

Se agradece la colaboración de Carmen Arana Courrejolles (Perú), Ysella Arguedas (Perú), Andrea Barrios Kübler (Uruguay), Javier Freire (Ecuador), Emilio García (Colombia), Juliana Krueger Pela (Brasil), Sandra Otazú (Paraguay), Esperanza Rodríguez (México), Christian Schmitz (Chile), Edwin Urquidi (Bolivia), Fabiola Varela Mata (Costa Rica) y Astrid Weiler Gustavson (Paraguay), quienes han realizado aportes al análisis de la legislación nacional de cada país contenida en el presente estudio.

Auxiliares de investigación: Luisa María Cano y Valentina Tobón, de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Palabras clave: Indicación geográfica, denominación de origen, flexibilidades, ADPIC, propiedad intelectual, América Latina

[1] Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Políticas de Integración de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigadora Asociada del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich (MPI). Coordinadora del Observatorio de Buenos Aires de la Iniciativa Smart IP for Latin America (SIPLA) del MPI. Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Investigadora de la Universidad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO).

[2] Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Magíster en Derecho con énfasis en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Doctora (PhD) *Magna Cum Laude* en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la UPB. Investigadora Senior del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich (MPI). Investigadora del Observatorio de Buenos Aires de la Iniciativa Smart IP for Latin America (SIPLA) del MPI. Investigadora Asociada y miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho (GRID) de la Facultad de Derecho de la UPB.

[3] Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultora del estudio Marval, O'Farrell & Mairal en Buenos Aires, Argentina.

LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Un estudio sobre su utilización en América Latina

Índice

I. INTRODUCCIÓN 8

1. Disposiciones generales y principios básicos 8

2. Naturaleza y alcance de las obligaciones 10

3. La protección de las indicaciones geográficas 11

II. PROTECCIÓN GENERAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 22 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES 11

1. La protección del artículo 22 del ADPIC 13

2. Definición de indicaciones geográficas y protección *sui generis* 14

3. Alcance de la protección general contenida en el artículo 22 del ADPIC 17

a. El uso que induzca al público a error 19

b. El uso que constituya un acto de competencia desleal 20

c. La protección contra el uso como marca comercial 21

d. El uso fácticamente cierto pero engañoso 22

III. PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 23 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES 23

1. La protección adicional para vinos y bebidas espirituosas 23

2. Alcance de la protección adicional contenida en el artículo 23 del ADPIC 24

a. Protección contra el uso por terceros 24

b. Protección contra el uso como marca de fábrica o de comercio 25

c. Indicaciones geográficas homónimas para vinos 25

d. La negociación de un registro multilateral de indicaciones geográficas de vinos 26

IV. EXCEPCIONES A LA PROTECCION CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 24 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES 28

1. Uso continuado y similar 29

2. Marca previa 29

3. Término habitual en lenguaje corriente (genérico) 30

4. Uso lesivo de una IG por parte de una marca 31

5. Uso del nombre propio 31

6. Protección en país de origen 32
V. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA NORMATIVA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 32
1. Normativa regional 32
a. Sistema de protección 32
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 35
c. Registro de IG/DO extranjeras 36
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 37
e. Protección especial para vinos y espirituosas 38
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 39
g. Jurisprudencia que involucre las IG 41
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación regional 42
VI. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA NORMATIVA REGIONAL DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) 45
1. Normativa regional 45
a. Sistema de protección 45
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 49
c. Registro de IG/DO extranjeras 51
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 51
e. Protección especial para vinos y espirituosas 53
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 55
g. Jurisprudencia que involucre las IG 58
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación regional 58
VII. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 63
(1) Argentina 63
1. Normativa nacional 63
a. Sistema de protección 63
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 66
c. Registro de IG/DO extranjeras 67
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 68
e. Protección especial para vinos y espirituosas 70

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 70
g. Jurisprudencia que involucre las IG 71
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 74
(2) Bolivia 77
1. Normativa nacional 77
a. Sistema de protección 77
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 79
c. Registro de IG/DO extranjeras 81
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 81
e. Protección especial para vinos y espirituosas 82
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 82
g. Jurisprudencia que involucre las IG 83
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 84
(3) Brasil 87
1. Normativa nacional 87
a. Sistema de protección 87
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 88
c. Registro de IG/DO extranjeras 89
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 90
e. Protección especial para vinos y espirituosas 90
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 91
g. Jurisprudencia que involucre las IG 93
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 97
(4) Chile 101
1. Normativa nacional 101
a. Sistema de protección 101
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 104
c. Registro de IG/DO extranjeras 105
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 105
e. Protección especial para vinos y espirituosas 106
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 109
g. Jurisprudencia que involucre las IG 110

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 113
(5) Colombia 118
1. Normativa nacional 118
a. Sistema de protección 118
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 121
c. Registro de IG/DO extranjeras 122
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 123
e. Protección especial para vinos y espirituosas 123
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 123
g. Jurisprudencia que involucre las IG 125
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 127
(6) Costa Rica 129
1. Normativa nacional 129
a. Sistema de protección 129
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 131
c. Registro de IG/DO extranjeras 132
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 133
e. Protección especial para vinos y espirituosas 133
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 135
g. Jurisprudencia que involucre las IG 136
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 137
(7) Ecuador 142
1. Normativa nacional 142
a. Sistema de protección 142
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 144
c. Registro de IG/DO extranjeras 146
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 147
e. Protección especial para vinos y espirituosas 148
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 149
g. Jurisprudencia que involucre las IG 150
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 152
(8) México 155

1. Normativa nacional 155
a. Sistema de protección 155
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 157
c. Registro de IG/DO extranjeras 158
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 158
e. Protección especial para vinos y espirituosas 160
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 161
g. Jurisprudencia que involucre las IG 162
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 163
(9) Paraguay 167
1. Normativa nacional 167
a. Sistema de protección 167
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 169
c. Registro de IG/DO extranjeras 170
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 171
e. Protección especial para vinos y espirituosas 171
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 172
g. Jurisprudencia que involucre las IG 172
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 173
(10) Perú 175
1. Normativa nacional 175
a. Sistema de protección 175
b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 178
c. Registro de IG/DO extranjeras 181
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 181
e. Protección especial para vinos y espirituosas 182
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 182
g. Jurisprudencia que involucre las IG 184
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 186
(11) Uruguay 191
1. Normativa nacional 191
a. Sistema de protección 191

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección 192
c. Registro de IG/DO extranjeras 193
d. Protección por el artículo 22 del ADPIC 193
e. Protección especial para vinos y espirituosas 193
f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC 194
g. Jurisprudencia que involucre las IG 195
2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional 195
VIII. CONCLUSIONES 197
1. Generalidades 197
2. El uso de flexibilidades del ADPIC en América Latina 198
3. Los niveles de protección y su cristalización en la normativa regional y en las legislaciones nacionales 202
4. Las excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC y su cristalización en la normativa regional y en las legislaciones nacionales 207
5. Reflexiones finales 211
ANEXO 1: NORMATIVA REGIONAL 214
(1) Comunidad Andina de Naciones (CAN) 214
(2) Mercado Común del Sur (Mercosur) 217
ANEXO 2: NORMATIVA NACIONAL 224
(1) Argentina 224
(2) Bolivia 239
(3) Brasil 245
(4) Chile 248
(5) Colombia 255
(6) Costa Rica 259
(7) Ecuador 269
(8) México 280
(9) Paraguay 285
(10) Perú 292
(11) Uruguay 302

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio presenta un análisis pormenorizado del alcance de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) (TRIPS, por sus siglas en inglés) en materia de la protección brindada a las indicaciones geográficas (IG) en sus artículos 22, 23 y 24, respecto al efectivo uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC por parte de los países de América Latina (AL) al momento de su incorporación a las legislaciones regionales y nacionales respectivas. Ello es en seguimiento de la línea de trabajo propuesta en el estudio comparado 'Signos distintivos colectivos en Latinoamérica: Fomento del desarrollo. Valorando origen y calidad'.[4]

En efecto, tal cual surge del mencionado estudio comparado, realizado por la Iniciativa SIPLA[5], la incorporación de los compromisos ADPIC a la legislación nacional no ha sido uniforme en los países de la región y ha sido dispar a nivel regional.

Es por ello que se ha considerado oportuno analizar si los países de AL y los esquemas de integración regional han hecho uso efectivo de las flexibilidades contenidas en el ADPIC en lo relativo a la protección brindada para las IG, a la luz de los objetivos generales del Acuerdo, del carácter privado de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y de las necesidades propias que las leyes y reglamentos a nivel regional y nacional deben reflejar.

En los apartados I a IV de este estudio se hace una breve reseña de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en lo relativo a la protección de las IG, a la luz del Preámbulo, de los principios generales y de los artículos que específicamente se refieren a las IG. En los apartados V y VI se analiza si los esquemas de integración de AL hicieron efectivo uso de las flexibilidades del ADPIC en la implementación de los compromisos multilaterales a la normativa regional. El punto V estudia la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el punto VI el Mercado Común del Sur (Mercosur). En el punto VII se incluye el análisis del uso efectivo de las flexibilidades en la incorporación a las legislaciones nacionales de los compromisos contenidos en el ADPIC por parte de los países de AL seleccionados: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

1. Disposiciones generales y principios básicos

La Ronda Uruguay introdujo, por primera vez en la historia del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), negociaciones internacionales sobre temas relativos a la protección de los DPI vinculados al comercio. Como resultado, el Acta final de la mencionada Ronda incluye el ADPIC. Este Acuerdo está basado y complementa las Convenciones internacionales de París, Berna, Roma y Washington, integrándolas a su texto, en sus respectivas áreas de incumbencia. En el caso de las IG, el tratado pertinente es el Convenio de París.

[4] Roxana Blasetti, Suelen Carls y Pedro Batista, 'Signos distintivos colectivos en Latinoamérica: Fomento del desarrollo. Valorando origen y calidad' (2022) <https://sipla.ip.mpg.de/es/publicaciones/detalles/signos-distintivos-colectivos-en-latimoamerica-fomento-del-desarrollo-valorando-origen-y-calidad-version-en-espanol.html> acceso 2 agosto 2025

[5] 'Smart IP for Latin America' (*SIPLA*) <https://sipla.ip.mpg.de/es/index.html> acceso 2 agosto 2025

El ADPIC establece que el estándar de protección, tanto en materia del alcance del derecho como de su observancia, debe ser incorporado por los países Miembros, sin poder fijar a nivel nacional una protección por debajo de dicho estándar. Asimismo, y en virtud del artículo 1.1 del ADPIC, ningún país Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podrá ser obligado a otorgar una protección mayor. Dicho estándar mínimo no siempre contempla las necesidades específicas de los países en desarrollo (PED) y países menos adelantados (PMA) Miembros y, según opinión de algunos autores, universaliza los estándares de protección que satisfacen determinados sectores industriales de los países desarrollados.[6]

En cuanto a la observancia de los estándares mínimos de protección establecidos por el ADPIC, a partir de la Ronda Uruguay y del Acta final (que incorpora los resultados de la misma), cualquier controversia respecto a su cumplimiento deberá ser objeto del sistema multilateral de solución de controversias establecido por la misma Ronda Uruguay.[7] En este sentido, y como resultado de las complejas negociaciones, el ADPIC mantiene cierto margen de maniobra para la incorporación de los compromisos a nivel nacional. Se puede decir que el propio Acuerdo contiene en su texto los elementos que, debidamente interpretados y aplicados, permiten un balance adecuado para la implementación de los derechos y obligaciones establecidos.

Los objetivos generales del ADPIC están contenidos en su Preámbulo, el cual prevé un equilibrio entre la reducción de las distorsiones y obstáculos al comercio internacional y la promoción de una protección eficaz y adecuada de los DPI, con el fin de que el marco normativo de estos derechos no cree obstáculos al comercio legítimo.

Asimismo, el ADPIC reconoce que para cumplir dicho fin es necesario establecer nuevas normas y disciplinas relativas a, entre otras, la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual; la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los DPI relacionados con el comercio; y la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los DPI, pero tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.[8]

También reconoce que los DPI son derechos privados; que los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección deben ser contemplados, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología; y que las necesidades especiales de los países menos adelantados deben ser atendidas debiendo aplicarse, a nivel nacional, las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad para que dichos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable.[9]

Para ello, debe considerarse el margen de maniobra que el propio ADPIC prevé en su texto, siendo importante no sólo el Preámbulo, sino el marco interpretativo que proveen los artículos 7 y 8 del Acuerdo, que establecen los Objetivos y Principios, respectivamente. El primero representa un intento de equilibrar los intereses de productores y usuarios de los DPI atendiendo al interés general de la sociedad. La protección dada por los DPI debe contribuir no sólo a la promoción de la innovación tecnológica, sino también a la transferencia y diseminación de la

[6] Carlos María Correa, *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: The TRIPS agreement and policy options* (Zed Books y Third World Network 2000)
[7] Organización Mundial del Comercio (OMC), 'Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias' (*OMC* 2017) <https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/28-dsu_s.htm> acceso 2 agosto 2025
[8] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) [1994], Preámbulo, párr 2(c)-5.
[9] Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), 'Introduction to the TRIPS Agreement' en Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), *A handbook on the WTO TRIPS Agreement* (Cambridge University Press 2012)

misma, de un modo que beneficie a productores y usuarios de las tecnologías con un último fin de promover el bienestar social y económico. El segundo reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas para prevenir el abuso de los DPI en detrimento de la salud y otros intereses públicos, siempre que dichas medidas sean consistentes con lo previsto en el ADPIC.

El Preámbulo y los artículos 7 y 8 expresan los propósitos generales, objetivos y principios del Acuerdo. Como reconocen los Grupos Especiales de Solución de Diferencias de la OMC, los mismos deben tenerse en cuenta cuando se examinen las normas sustantivas del Acuerdo. La Declaración de Doha, relativa al ADPIC y a la salud pública, establece, en el párrafo 5.a, que 'al aplicar las normas consuetudinarias e interpretación del derecho internacional público, cada disposición del ADPIC se interpretará a la luz del objeto y fin del Acuerdo, tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios'.[10]

Así, el ADPIC contempla que los Miembros de la OMC disponen de flexibilidades para aplicar las disposiciones de manera que sean compatibles con sus objetivos. Pero su utilización ha sido dispar. Por ejemplo, en materia de política agraria y alimentaria, tal cual refieren algunos autores[11], no son muchos los Miembros de la OMC que han hecho uso de dichas flexibilidades, o las han utilizado de forma limitada. Esto contrasta con lo que ocurre en otros ámbitos, como el de la salud pública, en el cual se han debatido y adoptado gran cantidad de medidas a escala nacional e internacional para garantizar el acceso a los medicamentos. Por lo tanto, los países aún podrían hacer un uso más eficiente de las flexibilidades cuando implementan los sistemas de protección que, siendo compatibles con el ADPIC, se adapten a las condiciones locales, premien la innovación y favorezcan la seguridad alimentaria.

2. Naturaleza y alcance de las obligaciones

Como ya se ha dicho, el ADPIC establece estándares mínimos de protección. El artículo 1.1 deja claro que los Miembros pueden, pero no están obligados, a aplicar en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, siempre que dicha protección no contravenga sus disposiciones. Por ejemplo, los Miembros pueden establecer plazos de protección más largos que los previstos en el ADPIC, aunque no están obligados a hacerlo. Por ejemplo, a la luz del principio de no discriminación, no se podría ofrecer una protección más prolongada sólo a los nacionales de un país.

El artículo 1.1 contiene una disposición que es clave para el uso efectivo de las flexibilidades del ADPIC, y es la referida a que los Miembros son libres de determinar el método apropiado para aplicar las disposiciones del ADPIC en el marco de su propio ordenamiento jurídico y de su práctica.[12]

Al igual que en los principales convenios de propiedad intelectual preexistentes, la obligación básica de cada Miembro, según el ADPIC, es conceder a los titulares de derechos y usuarios de otros Miembros el mismo trato que el previsto a nivel nacional en materia de protección de la propiedad intelectual. El artículo 1.3, en la nota al pie 1, define quiénes son estas personas. Se

[10] Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2) [2001], párr 5(a).
[11] Carlos Correa, *Flexibilidades en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de patentes y seguridad alimentaria* (QUNO-ICTSD 2012) <https://quno.org/sites/default/files/resources/SPANISH_TRIPS-Related%20Patent%20Flexibilities%20and%20Food%20Security_CORREA.pdf>
[12] Taubman, Wager y Watal (n 9)

denominan ‘nacionales’, pero incluyen a las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero. Asimismo, establece los criterios para determinar qué personas deben así beneficiarse del trato previsto en el Acuerdo, que son los establecidos a tal efecto en los convenios en materia de propiedad intelectual preexistentes, administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[13], y a los que se hace referencia en el ADPIC[14], aplicados por supuesto a todos los Miembros de la OMC, sean o no parte en dichos convenios.

3. La protección de las indicaciones geográficas

La Sección 3 de la Parte II del ADPIC regula la materia y consta de tres disposiciones. El artículo 22 trata de la definición de las IG y establece el nivel mínimo de protección de que deben gozar las IG que identifiquen cualquier tipo de producto. El artículo aborda además la cuestión de las marcas que llevan IG. El artículo 23, por su parte, establece un nivel de protección más elevado para las IG que identifiquen vinos y bebidas espirituosas. Además, establece normas adicionales relativas al uso de dichas IG en marcas comerciales o marcas de fábrica o de comercio, y establece un programa integrado para la negociación de un sistema multilateral de notificación y registro de las IG de vinos. El artículo 24, finalmente, prevé, en particular, ciertas excepciones que permiten la continuidad del uso de términos protegidos por IG en su país de origen para productos que no procedan del lugar indicado, por ejemplo, cuando un término se ha convertido en genérico.[15]

Tomando en consideración los principios generales, objetivos y criterios de interpretación del ADPIC, se centrará el análisis en las flexibilidades disponibles en los artículos 22 y 23 y en las excepciones a dicha protección contenidas en el artículo 24.

II. PROTECCIÓN GENERAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 22 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES

La Sección 3 del ADPIC sobre la protección de las IG representa un delicado equilibrio que se logró en la Ronda Uruguay entre múltiples y diferentes intereses. Mientras que las negociaciones sobre algunas cuestiones del ADPIC podrían, en gran medida, caracterizarse como un debate Norte-Sur, las negociaciones sobre las IG, en particular sobre vinos y bebidas espirituosas, se caracterizaron por lo que durante las negociaciones del ADPIC se describió como un debate ‘Viejo Mundo-Nuevo Mundo’. Estas diferencias también, en gran medida, eran paralelas a las existentes entre importadores y exportadores agrícolas y se establecieron vínculos con las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre agricultura.[16]

Una consideración adicional durante las negociaciones de la Ronda Uruguay es la diversidad y en muchos casos ausencia de sistemas nacionales de protección de las IG en los países

[13] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (*OMPI*) <https://www.wipo.int/portal/es/> acceso 2 agosto 2025
[14] ADPIC [1994], art 1.3, nota al pie 2.
[15] Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), ‘Patents’ en Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), *A handbook on the WTO TRIPS Agreement* (Cambridge University Press 2012)
[16] Organización Mundial del Comercio (OMC), ‘Módulo IV: Indicaciones geográficas’ (*Guía del Acuerdo sobre los ADPIC*) <https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules4_s.pdf> acceso 2 agosto 2025

Miembros de la OMC, en los que existía un nivel de regulación considerablemente menor que, por ejemplo, en los ámbitos de las patentes o las marcas. Las normas del ADPIC relativas a las IG reflejan esta diversidad y complejidad de sistemas, como se observa en el lenguaje utilizado en determinadas disposiciones de la Sección sobre las IG.[17]

En efecto, la protección de las IG mediante DPI es una institución relativamente nueva y ciertamente controvertida[18]. Su obligatoriedad en el marco multilateral está sujeta, como el resto de los derechos contenidos en el ADPIC, al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) conforme el Acuerdo de Marrakech[19], el cual contiene compromisos vinculantes por primera vez en materia de propiedad intelectual.

Algunos autores consideran, a 30 años del nacimiento de la OMC, que el proceso de internacionalización de los DPI a través de los acuerdos y convenciones internacionales ha resultado en una cristalización legal cuya rigidez, lejos de permitir la adaptación a formas más flexibles, ha atado las manos de los legisladores a nivel nacional y limitado el margen de maniobra de los países Miembros para ajustar las reglas a los distintos niveles de desarrollo de los países.[20]

Posteriormente, el mandato de Doha incluye dos cuestiones relacionadas con el nivel de protección: la creación de un registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas, y la extensión del nivel de protección más elevado (Art. 23) al resto de los productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

El estancamiento de las negociaciones en el marco multilateral generó que la agenda regional, a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) incorporara compromisos que, en ciertos casos, van más allá de los niveles de protección acordados en el ADPIC.[21] En este sentido, los TLC no sólo han dificultado el pleno aprovechamiento de las flexibilidades previstas en el ADPIC, sino que contienen compromisos ADPIC plus en materia de IG que han sido incorporados a las respectivas legislaciones nacionales. Como han señalado algunos autores, la sobreprotección derivada de la expansión del sistema europeo de protección de IG puede conllevar a distorsiones y efectos disfuncionales en otros mercados.[22] Las implicancias de los mayores estándares de protección en propiedad intelectual contenidos en los TLC, considerando la aplicación de los principios del GATT/OMC, como la cláusula de la nación más favorecida[23] (que supone igual trato para todos los demás) y trato nacional[24] (esto es, igual trato para

[17] Taubman, Wager y Watal (n 15)
[18] Thomas Jaeger, 'The promise of eAmbrosia? What's in the reform package for EU geographical indications' en Florent Thouvenin, Alexander Peukert, Thomas Jaeger y Christophe Geiger (eds), *Kreation Innovation Märkte - Creation innovation markets* (Springer 2024) <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68599-0_60> acceso 2 agosto 2025
[19] Los Acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas entre 1986 y 1994 y se firmaron en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994. Organización Mundial del Comercio (OMC), 'El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus Anexos' (*Textos jurídicos de la OMC*) <https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm> acceso 2 agosto 2025
[20] Luc Desaunettes-Barbero, 'Needs and challenges of a responsive IP system' en Florent Thouvenin, Alexander Peukert, Thomas Jaeger y Christophe Geiger (eds), *Kreation Innovation Märkte - Creation innovation markets* (Springer 2024) <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68599-0_55> acceso 2 agosto 2025
[21] Max Planck Institute for Innovation and Competition, 'Principles for intellectual property provisions in bilateral and regional agreements' (*Max Planck Institute for Innovation and Competition*, 2013) <http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/06_principles_for_intellectua/principles_for_ip_provisions_in_bilateral_and_regional_agreements_final1.pdf> acceso 2 agosto 2025
[22] Reto M Hilty y Thomas Jaeger, 'Legal effects and policy considerations for free trade agreements: What is wrong with FTAs?' en Christoph Antons y Reto M Hilty (eds), *Intellectual property and free trade agreements in the Asia-Pacific region*, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 24 (Springer 2014) <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30888-8_3> acceso 2 agosto 2025
[23] ADPIC [1994], art 1.3.
[24] ADPIC [1994], art 3.

nacionales y extranjeros), es un tema que suscita especial interés por sus efectos jurídicos a la hora de implementar los compromisos asumidos en dichos tratados.[25]

1. La protección del artículo 22 del ADPIC

La calidad, reputación u otras características de un producto pueden determinarse en función del lugar de donde proceden. Las IG son topónimos[26] que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características. La protección general otorgada por el artículo 22 del ADPIC es para todos los productos y establece, como se ha dicho, el estándar mínimo de protección. El ADPIC proporciona un nivel de protección más elevado para las IG de vinos y bebidas espirituosas[27], ya que el titular del derecho no tiene que probar la competencia desleal ni que el consumidor ha sido engañado, como sí es requerido para la protección bajo el artículo 22. Podría decirse que la protección para estos productos (vinos y bebidas espirituosas) es una excepción al estándar general.

Esta primera aclaración es de importancia fundamental para el objetivo que nos ocupa, que es el de identificar las flexibilidades que el ADPIC otorga para la incorporación de las obligaciones a la legislación doméstica de los países Miembros de la OMC. Por lo tanto, debe tenerse presente que el estándar mínimo de protección requerido por el ADPIC para todos los productos que no sean vinos y espirituosas es el que brinda el artículo 22. Éste no otorga derechos exclusivos a los titulares de una IG, sino que los protege para evitar que se induzca al público a error y para impedir la competencia desleal.

El ADPIC no constituye ni una ley uniforme, ni una codificación exhaustiva de la legislación sobre DPI, ya que trata algunas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, pero deja fuera muchas otras sobre las que no fue posible llegar a un consenso o que se consideraron inapropiadas para su regulación a nivel multilateral, tratándose de derechos privados territoriales. Por ello existen lagunas deliberadas y ambigüedades en el texto, resultado de difíciles compromisos alcanzados durante las negociaciones, que permiten, como se ha expresado, un cierto margen de maniobra a nivel nacional. A diferencia del Arreglo de Lisboa, el ADPIC obliga a los Miembros a incorporar directamente las disposiciones en su respectiva legislación nacional, pero permite elegir la forma adecuada a su marco normativo doméstico para su implementación. Como resultado, algunos Miembros incorporaron las obligaciones bajo formas de protección existentes, y otros optaron por establecer legislación específica '*sui generis*', pero ello no ha sido de manera uniforme. Por lo tanto, la implementación a nivel nacional de la protección de las IG se ha producido a nivel internacional y también en AL de forma diversa.[28]

[25] Hilty y Jaeger (n 22) 62-64.
[26] El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra topónimo como 'nombre propio de lugar'. Real Academia Española, 'Topónimo' (*Diccionario de la Lengua Española* 2024) <https://dle.rae.es/top%C3%B3nimo> acceso 2 agosto 2025
[27] Organización Mundial del Comercio (OMC), 'Extensión del "nivel más elevado de protección" a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas' (*Antecedentes*) <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#protection> acceso 2 agosto 2025
[28] Bernard O'Connor, 'Sui generis protection of geographical indications' (2005) 9 Drake J. Agric. L. 359 <https://aglawjournal.wp.drake.edu/wp-content/uploads/sites/66/2016/09/agVol09No3-OConnor.pdf> acceso 2 agosto 2025

Sin duda, según algunos autores, mantener la flexibilidad que permite el ADPIC debería ser un objetivo importante para los países en desarrollo[29], que no debería verse limitado, incluso, por las interpretaciones que puedan proporcionar eventualmente los Grupos Especiales o el Órgano de Apelación.[30]

En este contexto, debe interpretarse la protección plus que brinda el artículo 23 excepcional, si bien obligatoria para los Miembros, acotada a los productos especificados. Haciendo foco en AL, y considerando la existencia de usuarios previos de términos de libre uso posteriormente protegidos por el ADPIC, producto de la conquista y las subsiguientes corrientes inmigratorias, extender la protección plus a otros productos o servicios debería ser evaluado a la luz de ciertos factores. Entre ellos, se encuentran los derechos de usuarios previos a la continuidad del uso, las necesidades de los productores locales, las propias prácticas de producción y los objetivos de desarrollo local, para mencionar algunos.[31]

2. Definición de indicaciones geográficas y protección *sui generis*

El artículo 22.1 del ADPIC contiene el concepto de IG para los objetivos del Acuerdo:

> A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, IG 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.[32]

Existen tres alternativas que permiten vincular la IG protegida con el producto involucrado. Las tres alternativas son: la calidad, la reputación, u otras características del bien atribuibles esencialmente al origen geográfico. En otras palabras, el ADPIC brinda a los Miembros al menos tres criterios independientes para proteger un producto determinado.[33]

Con respecto a la definición del concepto de IG, varios aspectos merecen ser resaltados[34]:

En primer lugar, el ADPIC utiliza la palabra bienes (‘*goods*’, en inglés) para referirse al alcance de la protección, o sea que la misma se aplica sin ninguna limitación respecto a la naturaleza o categoría de los bienes que pueden ser protegidos por IG. Esta amplitud es muy importante, ya que, a diferencia de lo que establecen algunas legislaciones nacionales y regionales que solo admiten la protección de algunas categorías de productos agrícolas, el ADPIC contempla, al utilizar el término ‘bienes’, la posibilidad de proteger también productos no agrícolas.

Históricamente, la protección a través de IG se origina para los vinos y las bebidas espirituosas. Es por ello que la mayoría de las IG registradas bajo el Acuerdo de Lisboa provienen de dos categorías de productos: vinos y productos de origen vínico, y bebidas espirituosas.[35] Sin

[29] Carlos Correa, ‘The trips agreement and developing countries’ en Patrick F J Macrory, Arthur E Appleton y Michael G Plummer (eds), *The World Trade Organization: Legal, economic and political analysis* (Springer 2005) vol II, 437
[30] Carlos Correa, *Trade related aspects of intellectual property rights: A commentary on the TRIPS Agreement* (2a edn, Oxford 2020) <https://academic.oup.com/oxford-law-pro/book/57858> acceso 2 agosto 2025
[31] Roxana Blasetti, ‘Geographical indications: A major challenge for MERCOSUR’ (2020) 69(11) *GRUR International* <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa124> acceso 2 agosto 2025
[32] ADPIC [1994], art 22.1.
[33] O’Connor (n 28)
[34] Correa (n 29) 209.
[35] Sergio Escudero, ‘International protection of geographical indications and developing countries’ (2001) T.R.A.D.E. Working Papers 10

embargo, de acuerdo con la definición del ADPIC, las IG pueden ser aplicables a una amplia gama de productos que tengan relación con la tierra, además de vinos y espirituosas, como productos lácteos, carnes y productos vegetales. Asimismo, pueden protegerse productos manufacturados o artesanías.

El ADPIC no es explícito respecto a la posibilidad de que la protección se otorgue más allá de los bienes, como es el caso de los servicios vinculados a la tierra y el origen geográfico. Por ello fue debatido si una IG, como está definida en el ADPIC, puede cubrir servicios o solamente bienes físicos.[36] En la práctica, varios Miembros han extendido la protección a servicios. En AL, por ejemplo, Brasil en su legislación nacional contempla la posibilidad de proteger servicios[37], reconociendo que la calidad y el origen de un servicio también puede estar vinculado a una región o tradición particular. Chile ha introducido la protección de servicios[38] y Costa Rica también los ha incorporado en su Ley.[39] La posibilidad de proteger servicios fue mencionada por algunos autores europeos[40] con ocasión de la reforma de la legislación de la Unión Europea.[41]

En segundo lugar, para poder calificar como IG y aspirar a la protección, el signo debe 'identificar' a un bien como 'originario' de un territorio específico. En este sentido, su función es distinta a la marca, que permite distinguir productos de distintas empresas. La IG no puede cumplir ese rol, ya que distintos proveedores pueden utilizar la misma IG, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

En tercer lugar, la IG debe tener relación con un territorio, sin limitación geográfica o política. El concepto de territorio, entonces, puede incluir una localidad, provincia, país o región. La protección puede no estar limitada al nombre de un territorio, porque puede extenderse indirectamente a imágenes, signos o colores que evocan el nombre del territorio.

En cuarto lugar, los bienes deben ser originarios del territorio identificado, o sea, deben haber sido extraídos, cultivados o fabricados allí. Ello implica que una IG no puede ser asignada o licenciada a productores establecidos en otro país, incluso cuando parte del trabajo involucrado pueda llevarse a cabo fuera del territorio indicado.[42]

Finalmente, la definición establece la necesidad de establecer la relación entre la calidad, reputación u otras características de los bienes y el territorio originario. El ADPIC deja librado al criterio del país donde se pretende la protección la determinación de si la relación existe o no. En su versión en inglés, el artículo 2.1 del ADPIC requiere que la calidad, reputación u otras características sean atribuibles '*essentially*' al origen geográfico. En su versión en español utiliza el término 'fundamentalmente'. En ambas acepciones queda claro que no deben ser exclusivamente atribuibles al origen geográfico. La definición, por lo tanto, sólo excluye casos donde la relación entre la calidad, reputación u otra característica del producto no sea esencial

[36] Lynne Beresford, 'The protection of geographical indications in the United States of America' (Symposium on the International Protection of Geographical Indications, WIPO, Somerset West, Cape Province, South Africa, 1-2 septiembre 1999), 45

[37] Ley N° 9.279 [1996]. La Ley de Propiedad Industrial otorga reconocimiento por Indicación de Origen (PI) a un país, ciudad o región que ha adquirido notoriedad por la extracción o fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Como es el caso de los servicios tecnológicos prestados por Porto Digital en Recife.

[38] Ley 19039 [1994], art 96.

[39] Ley N° 7978 [2000], art 71 y 72.

[40] Bernardo Calabrese, 'The evolving protection of geographical indications against services: "Brand" new world?' (2024) 55 IIC 348 <https://doi.org/10.1007/s40319-024-01443-x> acceso 2 agosto 2025

[41] EUIPO, 'The Council of the EU adopts new regulation on geographical indications for agricultural products, wines and spirit drinks' (*EUIPO*) <https://www.euipo.europa.eu/en/news/european-council-adopts-new-regulation-on-geographical-indications-for-agricultural-products-wines-and-spirit-drinks> acceso 2 agosto 2025: 'On 26 March 2024, the European Council adopted the new regulation on geographical indications (GIs) for agricultural products, wines, and spirit drinks.'

[42] UNCTAD-ICTSD, *Resource book on TRIPS and development* (Cambridge University Press 2005) 290

o fundamentalmente atribuible al origen geográfico. Esto puede ser interpretado en el sentido que la producción de los bienes podría estar parcialmente realizada fuera del territorio designado como originario. Existe, entonces, un importante margen de maniobra para que los países, donde la protección es solicitada, puedan decidir con criterio propio cuándo las condiciones para obtener dicha protección están cumplidas.[43]

También existe un importante margen de maniobra respecto al concepto de reputación. Mientras que la calidad refiere a propiedades objetivas de los bienes, la reputación guarda relación con la percepción de los consumidores. Es importante destacar que la percepción/ preferencias del consumidor no es un parámetro uniforme ni universal, sino que varía de país a país, como también varían las metodologías o criterios adoptados a nivel nacional para medirlas. Existe, por lo tanto, también en este concepto un importante margen de maniobra para que los países, donde la protección es solicitada, decidan respecto al vínculo entre la reputación del producto y el territorio donde la protección se pretende.

En ningún caso los países están obligados por el ADPIC a proteger una IG solamente sobre la base de que está protegida en otro Miembro. Los criterios para la evaluación de los elementos contenidos en la definición del artículo 22.1 del ADPIC son nacionales o regionales, en caso de esquemas de integración regional con sistemas armonizados. En síntesis, la relación entre calidad, reputación y otras características del producto y la región de donde proviene debe ser probada de acuerdo con la ley del país donde dicha protección se pretenda.

Lo dicho es especialmente importante en relación con la suscripción de TLC entre países o países y regiones, como se ha identificado en el estudio comparado 'Signos distintivos colectivos en Latinoamérica: Fomento del desarrollo valorando origen y calidad'.[44]

Los TLC, por lo general, incorporan listados de IG para su protección en el territorio del socio comercial, como parte de los compromisos que las Partes asumen. Dicho reconocimiento es, en muchos casos, automático, como es en el caso de los TLC suscritos con la UE[45], sin posibilidad de evaluar si el marco normativo del país/región donde la IG/DO fue reconocida originalmente coincide con los criterios nacionales, o si hay colisión con derechos adquiridos de usuarios previos de los términos. En muchos casos, los listados no se incorporan a registros nacionales para IG extranjeras, ni en registros especiales creados al efecto. La protección queda al amparo del TLC y no de la legislación nacional específica.

En estos casos, el margen de maniobra admitido en el ADPIC es inaplicable, pues se 'considera válida' la evaluación realizada en el país de origen de la IG/DO por las autoridades y bajo la legislación del mismo. Esta protección extraterritorial, muchas veces exigida a través de los TLC, erosiona el margen de maniobra que el ADPIC reconoce. Como se ha señalado, los TLC suscritos por la Unión Europea con los países de AL (ex colonias de los países de la UE) o con esquemas de integración de AL[46] contienen listados de IG/DO cuya protección extraterritorial se pretende, siendo los derechos de los usuarios previos en muy pocos casos contemplados.[47]

[43] Roland Knaak, 'The protection of geographical indications according to the TRIPS agreement' en Friedrich-Karl Beier y Gerhard Schricker (eds), *From GATT to TRIPS: The Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights* (Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law 1996) 128

[44] Blasetti, Carls y Batista (n 4)

[45] Andrea Zappalaglio, Suelen Carls, Alessandro Gocci, Flavia Guerrieri, Roland Knaak y Annette Kur, 'Study on the functioning of the EU GI system' (2022) Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Papers, <https://ssrn.com/abstract=4061160> acceso 2 agosto 2025

[46] Blasetti, Carls y Batista (n 4) 104-122.

[47] Roxana C. Blasetti, 'The development of distinctive signs for collective use: a Latin American perspective' en Andrea Zappalaglio y Enrico Bonadio (eds), *The future of geographical indications: European and global perspectives* (Edward Elgar 2025) 39

3. Alcance de la protección general contenida en el artículo 22 del ADPIC

El artículo 22.2 del ADPIC establece que los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

> a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).[48]

Este artículo contiene el alcance de la protección general, la cual abarca todos los productos (a excepción de los vinos y bebidas espirituosas, regulados por el artículo 23) y, como se ha dicho, define el estándar mínimo requerido de protección, para evitar que se induzca al público a error y para impedir la competencia desleal.[49] Al igual que otras secciones de la Parte II del ADPIC, que abarcan las normas de los DPI, la Sección 3 debe leerse junto con las disposiciones pertinentes de los tratados preexistentes en el ámbito del derecho internacional de la propiedad intelectual, que se incorporan por referencia al ADPIC. En el caso de las IG, el tratado pertinente es el Convenio de París. El artículo 2 del ADPIC incorpora por referencia las disposiciones sustantivas de este Convenio, es decir, los artículos 1 a 12 y 19.

El artículo 10 del Convenio de París[50] trata de la prohibición de importación de productos que lleven indicaciones de procedencia (IP) 'falsas' y define las 'partes interesadas' facultadas, en determinadas condiciones, para solicitar la incautación en el momento de la importación, a saber, los productores, fabricantes o comerciantes. El artículo 10 ter[51] amplía, además, en determinadas condiciones, la posibilidad de actuar a las federaciones y asociaciones que representen a los productores o comerciantes interesados.

<https://www.e-elgar.com/shop/usd/the-future-of-geographical-indications-9781035309146.html> acceso 2 agosto 2025; Roxana Carmen Blasetti, 'Strengthening the EU system of geographical indications: Impact on farmers and food producers around the world' (2023) 72(2) GRUR International 107 <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac133> acceso 2 agosto 2025

[48] ADPIC [1994], art 22.2.

[49] OMC (n 27)

[50] Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial [1967], art 10: 'Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc. 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.'

[51] Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial [1967], art 10 ter: 'Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis. 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.'

Asimismo, estas disposiciones también deben leerse junto con otras pertinentes del ADPIC, en particular las relativas a las disposiciones generales y principios básicos[52], sobre marcas[53], sobre procedimientos para la adquisición y el ejercicio de los derechos[54] y sobre la observancia[55].

Con respecto a la interpretación de los 'medios legales' del artículo 22.2 del ADPIC, hay divergencias en los modos de protección, que pueden incluir una variedad de medidas, tales como competencia desleal, marcas de certificación, registro administrativo, entre otros. Varias modalidades han sido desarrolladas en las leyes nacionales y en el ámbito internacional[56]. Las formas de protección, según han sido clasificadas por la Secretaría de la OMC[57], pueden ser varias, en tanto se configuren actos contrarios a la protección de las IG, tal como lo establecen los tratados internacionales que rigen la materia.

En este sentido, se pueden mencionar, en una primera categoría, las leyes que regulan la comercialización de productos, su etiquetado o tributación, que, aunque no prevén específicamente la protección de las IG, prohíben las prácticas comerciales que pueden implicar un uso indebido de los DPI. En una segunda categoría, el derecho de marcas ofrece la protección contra el registro y uso de las IG como marcas y la protección de las IG contra el uso no autorizado por parte de terceros. Finalmente, una tercera categoría contiene la legislación especial creada al efecto de la protección de las IG. En términos generales, la protección proporcionada en esta última categoría es más fuerte que la que ofrecen las otras dos categorías de medios de protección. Pero puede advertirse que, generalmente, las diferentes categorías de protección conviven en un mismo país.

Con respecto a la interpretación de 'partes interesadas' del artículo 22.2, ello no está especificado. Dicho artículo establece solamente que la protección de IG puede hacerse efectiva por las 'partes interesadas', las que tienen derecho a invocar los medios jurídicos para impedir determinados usos. El ADPIC no especifica, entonces, quiénes deben ser estas 'partes interesadas'. Sin embargo, los artículos 10 y 10 ter del Convenio de París ofrecen una lista de personas facultadas para emprender acciones en relación con las IP falsas y los actos de competencia desleal.

Como 'partes interesadas' es una expresión amplia, existe margen de maniobra para que los países determinen quiénes son dichas 'partes interesadas' y eventualmente delimitar quién puede hacer valer sus derechos. Puede incluir, por ejemplo, productores del territorio identificado por la IG, o una asociación de productores, o los propietarios de una marca colectiva o los estados nacionales o provinciales.[58]

En cuanto al estándar de protección, el artículo 22.2.a) establece cuál es la protección general o estándar mínimo para todos los productos. En este sentido, los Miembros deben proporcionar a las partes interesadas los 'medios legales' para impedir dos tipos de uso de las IG, los que se describen a continuación.

[52] ADPIC [1994], pt I, art 1-8.
[53] ADPIC [1994], pt II, s 2, art 15-21.
[54] ADPIC [1994], pt IV, art 62.
[55] ADPIC [1994], pt III, s 1-5.
[56] Correa (n 29) 212.
[57] Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 'IP/C/W/253' (4 abril 2001) Organización Mundial del Comercio (OMC)
[58] Correa (n 29) 214.

a. El uso que induzca al público a error

El párrafo 2 a) del artículo 22 se refiere a 'cualquier medio en la designación o presentación de un producto que indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen' de forma que pueda inducir a error al público.

Esto podría incluir, además del uso del nombre denominativo de la IG para un producto que no procede de la zona indicada, la presentación del producto utilizando características que puedan recordar al consumidor un origen protegido por una IG[59]. Dichas características podrían incluir los colores de la bandera o el emblema del país de origen de la IG, o una fotografía o dibujo de un paisaje o estatua bien conocidos por el público como representativos de dicho país de origen. O sea, que el artículo en comentario clarifica que la protección no se limita al uso directo de la IG, sino que incluye la utilización de cualquier medio que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. Esta clarificación es importante, ya que incluye en la protección de la IG los nombres no geográficos, así como representaciones graficas o pictóricas que evoquen determinado origen geográfico.

Si bien la protección conferida bajo el artículo 22.2.a) del ADPIC es contra las indicaciones que confunden o engañan respecto al 'verdadero lugar de origen' del producto, no hay especificaciones respecto a cuáles son las condiciones que determinan que un producto verdaderamente proviene de una localidad determinada. El concepto de IG asume que un producto ha sido extraído, cultivado o elaborado en la localidad mencionada, siendo incierto el alcance respecto a los materiales o insumos que, desde otras localidades o regiones, pudieren haber sido incorporados sin afectar la naturaleza de la indicación. Si el público es o no engañado por el uso de una IG depende de los factores involucrados en cada situación. Cabe resaltar que el uso de una indicación similar o idéntica no es suficiente como factor determinante, ya que el factor determinante es si engaña o no al consumidor. A diferencia del derecho de marcas dentro del que se presume la infracción, del artículo 22 no surge tal presunción, por lo que recaería sobre la 'parte interesada' la carga de probar el engaño que se produce, incluso en casos de indicaciones idénticas. Esta carga de la prueba representa una diferencia sustantiva con la protección provista para los vinos y las bebidas espirituosas contenida en el artículo 23 del ADPIC, lo que explica el interés de muchos países en extender la protección dada por dicho artículo a todos los productos. De hecho, probar que el consumidor es engañado respecto al origen del producto puede resultar difícil, ya que en muchos casos el consumidor no tiene conocimiento del 'verdadero origen' de ciertos productos.[60]

La prueba para determinar si dicho uso induciría a error al público sería la percepción general que el consumidor tendría del producto. La evaluación de si un uso determinado puede inducir

[59] En el Reglamento (UE) 1308/2013 esto es considerado 'evocación'. Organization for an International Geographical Indications Network (ORIGIN), 'Aclaración del concepto de evocación con respecto a los signos impugnados utilizados en productos y servicios que no son comparables a los del nombre protegido' (*ORIGIN*, 30 septiembre 2021) <https://www.origin-gi.com/es/14-09-2021-aclaracion-del-concepto-de-evocacion-con-respecto-a-los-signos-impugnados-utilizados-en-productos-y-servicios-que-no-son-comparables-a-los-del-nombre-protegido/> acceso 2 agosto 2025: 'En su sentencia de 9 de septiembre de 2021, en el asunto C-783/19, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aclaró que la protección de las indicaciones geográficas en la UE también cubre el uso de signos contestados utilizados para productos (e incluidos servicios) no comparables a aquellos identificados por nombres protegidos (…) el Tribunal confirmó que el concepto de evocación no requiere que el producto amparado por la DOP [DO protegida] y el producto o servicio amparado por el nombre en cuestión sean idénticos o similares. La evocación se establece cuando el uso de un nombre crea, en la mente del consumidor europeo medio, razonablemente bien informado y atento y perspicaz, un vínculo suficientemente claro y directo entre ese nombre y la DOP. La existencia de tal vínculo puede resultar de varios factores, en particular, la incorporación parcial de la designación protegida, la relación fonética y visual entre los dos nombres y la similitud resultante, e incluso en ausencia de estos elementos, la proximidad conceptual entre la DOP y el nombre en cuestión o una similitud entre los productos cubiertos por la misma DOP y los productos o servicios cubiertos por el mismo nombre. En el contexto de esta apreciación, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta todos los elementos pertinentes que rodean el uso de la denominación de que se trata.'

[60] Correa (n 29) 218.

a error o no, varía de un país a otro y de un producto a otro. En este sentido, será el marco normativo nacional del país donde se comercializa la IG protegida el que establecerá las pautas para la determinación de la existencia o no de infracción a la protección brindada. La decisión estará a cargo de la justicia, la cual aplicará criterios distintos dependiendo de cada caso particular.

No existiendo una protección universalmente válida para IG, cualquier país que quiera proteger sus propias IG en el exterior, deberá cumplir con las leyes y reglamentaciones de cada país donde quiera obtener la protección. Esto implica acomodar la demanda de protección al sistema legal que el país de destino aplica. La posibilidad de obtener protección de una IG de un país en otro implica lidiar con distintos sistemas legales, suficientes recursos y experiencia. Los procedimientos establecidos, las normas sustantivas a cumplir, así como las sanciones en caso de infracción pueden variar de acuerdo al producto involucrado.

Es por ello que en los TLC suelen incluirse, en Anexo, listados de IG cuya protección se facilita, quedando bajo el marco legal del Acuerdo y con el alcance de la protección que el mismo establece. Dicha estrategia permite evitar la solicitud de protección de cada IG individualmente, lo que obligaría a cumplir en cada caso con los requisitos legales de la normativa del socio comercial. En cambio, a través de la aplicación extraterritorial del derecho vigente en el país de origen de la protección, se simplifica el procedimiento y la protección se otorga de manera directa bajo el TLC.[61]

b. El uso que constituya un acto de competencia desleal

El artículo 22.2.b) no define los actos de competencia desleal, sino que remite al artículo 10bis del Convenio de París. Éste establece, en su inciso 2), que todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal, y ofrece una lista no exhaustiva. Menciona cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En función de la legislación nacional, el uso de una IG para productos procedentes de otra zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen, con el fin de beneficiarse de la reputación de dicha IG, puede considerarse un acto de competencia desleal. Esta disposición obliga a los Miembros a garantizar una protección eficaz contra los actos de competencia contrarios a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Cabe señalar, como ya se ha dicho, que el artículo 22.2 no especifica ningún medio jurídico concreto por el que deba proporcionarse la protección, sino que lo deja a discreción de cada Miembro, existiendo una considerable diversidad de medios jurídicos disponibles.[62]

[61] Roxana C. Blasetti, 'The development of distinctive signs for collective use: a Latin American perspective' en Andrea Zappalaglio y Enrico Bonadio (eds), *The future of geographical indications: European and global perspectives* (Edward Elgar 2025) 39 <https://www.e-elgar.com/shop/usd/the-future-of-geographical-indications-9781035309146.html> acceso 2 agosto 2025; Roxana Carmen Blasetti, 'Strengthening the EU system of geographical indications: Impact on farmers and food producers around the world' (2023) 72(2) GRUR International 107 <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac133> acceso 2 agosto 2025

[62] Taubman, Wager y Watal (n 15)

La incorporación del artículo 10bis del Convenio de París en el artículo 22.2 a) del ADPIC proporciona una protección más amplia, en tanto el artículo 10bis prevé el caso en que se configure la confusión sobre la naturaleza y características del producto, aun cuando se especifique el origen. La diferencia entre ambas disposiciones es que el ADPIC refiere a indicaciones que puedan confundir respecto al 'origen geográfico' del bien, mientras que el Convenio de Paris alude a 'las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos'. Por ello, mientras el primero se refiere a casos donde el consumidor es efectivamente engañado, el segundo contempla, que el consumidor pueda ser engañado, o sea, efectos potenciales.[63]

c. La protección contra el uso como marca comercial

El artículo 22.3 se refiere a la posible colisión de derechos entre el titular de una marca y de una IG. Dispone que: 'Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen'.

El artículo 22.3 refiere a la tensión entre la protección entre marcas e IG, cuando las primeras contienen o consisten en una IG. La cuestión es si se puede obtener o mantener un registro de marca que incorpore una IG para productos no originarios de la zona indicada por la IG cuando su uso sea de tal naturaleza que pueda inducir a error en cuanto al verdadero origen. Según el referido artículo, en caso de conflicto, la protección de la IG prevalece, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Así, la protección de la IG prevalece si la marca contiene o consiste en una IG tal cual la define el ADPIC, y no solamente cuando un territorio es directa o indirectamente mencionado. Además, los bienes no deben ser originarios del territorio designado y, como se dijo, el uso de la IG en la marca para ese bien en dicho país debe ser de una naturaleza tal que produzca engaño en el consumidor respecto del verdadero origen del producto.

Por otra parte, el hecho de que la marca contenga o consista en una IG con respecto a bienes no provenientes del territorio indicado, no es suficiente per se para rechazar o invalidar una marca. La protección conferida a una IG no es absoluta, y la evaluación de que el uso de la IG como marca pueda confundir al consumidor, específicamente en el punto del verdadero origen del bien, será objeto de determinación en el país donde el conflicto se plantee. A diferencia del texto del artículo 22.2 a) que refiere a indicaciones usadas 'de manera que induzca al público a error', el artículo 22.3 se refiere a que el uso 'sea de naturaleza tal que induzca al público a error', sugiriendo entonces que la mera probabilidad de confundir al consumidor sea base suficiente para que la disposición se aplique.[64]

Si las condiciones identificadas se cumplen y la marca se encuentra todavía en fase de solicitud, la consecuencia será la denegación de la solicitud (en general, esto lo hace la oficina de marcas que ha recibido la solicitud). Si la marca ya ha sido registrada, la consecuencia será la

[63] Correa (n 29) 219.
[64] Correa (n 29) 220.

invalidación de la marca registrada (dependiendo del sistema del Estado Miembro de que se trate, la invalidación puede ser pronunciada por la oficina de marcas o por un tribunal). Esta acción se emprenderá de oficio, es decir, por la autoridad pública competente por iniciativa propia, si así lo dispone la legislación del país de que se trate, o a petición de cualquier parte interesada.[65] Los Miembros pueden incorporar en su legislación el rechazo o la invalidación ex oficio de la marca bajo el artículo 22. 3), pero siempre debe estar disponible la acción ante petición de 'parte interesada'.

Es importante resaltar que el artículo 22.3 debe interpretarse considerando las excepciones que el propio ADPIC estipula, según se verá más adelante. Además, el artículo 22.3 no impide a un Miembro la posibilidad del registro de marcas que contengan o consistan en IG, si son usadas para referirse a bienes originarios del territorio designado.

Con respecto al rechazo o invalidación de marcas de vinos y bebidas espirituosas que contengan una IG protegida, el ADPIC prevé una disposición más estricta, en su artículo 23, como se analizará en el punto siguiente.

d. El uso fácticamente cierto pero engañoso

El artículo 22.4 del ADPIC aborda la situación en la que existen nombres geográficos que son idénticos con respecto a la ortografía o la pronunciación, es decir, homónimos, pero que designan zonas geográficas diferentes, dentro de un país o en países diferentes.

Dispone que 'la protección (..) será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, de al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio'.

Por ejemplo, puede darse el caso de que el verdadero topónimo esté correctamente identificado en un producto, pero pueda inducir a error al consumidor haciéndole creer que el producto procede de un lugar mucho más conocido que lleva el mismo nombre. El artículo previene el uso de la IG incluso siendo literalmente verdadero el lugar, territorio o región de origen del bien, dado que constituye para el consumidor una indicación falsa de que el bien es originario de otro lugar. Es de destacar que esta disposición no contiene una prohibición absoluta del uso de IG homónimas. Sólo en el caso que probadamente genere en el consumidor la creencia de que el bien es originario de otro lugar.

Como el artículo 22 del ADPIC no dispone respecto al uso de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas, tal cual está previsto en el artículo 23 para vinos y bebidas espirituosas) la determinación de si el uso de la IG confunde o no al público o constituye un acto de competencia desleal, descansa exclusivamente en las autoridades competentes del país Miembro donde la protección es solicitada.[66]

[65] Taubman, Wager y Watal (n 15)
[66] Correa (n 29) 221.

III. PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 23 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES

El ADPIC proporciona un nivel de protección más elevado a las IG de vinos y bebidas espirituosas, ya que, a reserva de varias excepciones, esas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error.

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, algunos países disponían de un mayor nivel de protección de las IG –denominado protección 'adicional' o 'absoluta'–, bien en virtud de leyes y sistemas nacionales, bien en virtud de acuerdos bilaterales o plurilaterales.[67] La cuestión a definir era si sería suficiente la protección general otorgada en virtud del artículo 22. Una convergencia de factores facilitó el acuerdo entre importantes actores en la Ronda Uruguay sobre una disposición especial relativa a las IG para vinos y bebidas espirituosas.[68]

Lo cierto es que los países con tradición marcaria, y que no tenían en sus marcos regulatorios contemplada la protección de las IG, se vieron obligados a desarrollar sistemas *sui generis* de protección para las IG en general, y sistemas específicos de protección mayor para las IG de vinos y bebidas espirituosas, asumiendo los costos de la implementación de dichos sistemas y de su observancia, con las implicancias para el libre uso de los términos por parte de los usuarios previos a la entrada en vigencia del Acuerdo de Marrakech.[69] El derecho de éstos últimos sólo fue parcialmente contemplado en las excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC.

1. La protección adicional para vinos y bebidas espirituosas

El artículo 23 del ADPIC exige a los Miembros que ofrezcan una protección adicional, en comparación con el artículo 22, para las IG de vinos y bebidas espirituosas. La protección adicional concedida a las IG para una categoría específica de productos (vinos y bebidas espirituosas) es mayor en el sentido de que otorga derechos exclusivos.

La principal diferencia entre estos dos niveles de protección es que, en virtud del artículo 23 del ADPIC, la parte interesada debe disponer de los medios legales para impedir el uso de una IG de un vino o bebida espirituosa en un producto que no proceda de la zona geográfica indicada, independientemente de que dicho uso induzca a error al público o constituya competencia desleal. Por lo tanto, el titular del derecho no tiene la carga de la prueba de demostrar que se ha configurado un acto de competencia desleal o que el consumidor ha sido engañado, lo cual sí es requerido por el artículo 22 del ADPIC. Cualquier persona que no produce en el territorio referido en la IG, está impedida de utilizar dicha denominación. Así, el uso de la IG está reservado exclusivamente para los productores del territorio referido en la IG.

[67] Este nivel 'superior' de protección existía, por ejemplo, en los Estados Unidos, en virtud de un sistema de etiquetado y clasificación de los nombres de los vinos, administrado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense (BATF, por sus siglas en inglés), y en las Comunidades Europeas, en virtud de un conjunto de reglamentos relativos a los requisitos de producción de vino y a las IG.

[68] Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), 'Geographical indications' en Antony Taubman, Hannu Wager y Jayashree Watal (eds), *A handbook on the WTO TRIPS Agreement* (Cambridge University Press 2012)

[69] Roxana C. Blasetti, 'The development of distinctive signs for collective use: a Latin American perspective' en Andrea Zappalaglio y Enrico Bonadio (eds), *The future of geographical indications: European and global perspectives* (Edward Elgar 2025) 39 <https://www.e-elgar.com/shop/usd/the-future-of-geographical-indications-9781035309146.html> acceso 2 agosto 2025

El artículo 23 otorga una forma absoluta de protección, ya que no es necesario cumplir con la demostración del engaño al consumidor o del acto de competencia desleal para ejercer el derecho. Esta protección absoluta facilita la observancia de los derechos tutelados, ya que asimismo habilita la acción *ex oficio* para cualquier Miembro de la OMC que considere que una IG es falsa.[70]

2. Alcance de la protección adicional contenida en el artículo 23 del ADPIC

a. Protección contra el uso por terceros

En virtud del artículo 23.1 del ADPIC, los Miembros deben proporcionar a las partes interesadas los medios legales para impedir el uso de una IG que identifique vinos a aquellos productos que no sean originarios del lugar indicado por la IG o que identifique bebidas espirituosas para productos que no sean originarias del lugar indicado por la IG. La protección otorgada implica la prohibición de uso de términos idénticos para productos no originarios de la región identificada, sin necesidad de que el titular del derecho demuestre que el consumidor ha sido engañado o que ha habido competencia desleal.[71] La protección brindada por este artículo a las IG de vinos y bebidas espirituosas es, como se ha dicho, mayor que la que se ha otorgado a los otros bienes en general. El texto aclara que la acción legal tiene que ser posible incluso cuando se indique el verdadero origen de los productos (o sea, no se requiere la existencia de confusión); la IG se utilice traducida; o el uso de la IG vaya acompañado de expresiones como 'tipo', 'clase', 'estilo', 'imitación' o similares.[72]

El artículo 23.1 utiliza la misma redacción que el artículo 22.2, siendo que la obligación consiste en proporcionar los 'medios legales para que las partes interesadas eviten (…)'. Por lo tanto, también el artículo 23 establece el objetivo de la medida, pero no los medios para implementarla. La redacción es amplia y deja a los Miembros margen de maniobra para determinar la naturaleza de las medidas a aplicar.

La nota a pie de página del artículo 23 estipula que, no obstante lo dispuesto en la primera frase del artículo 42 del ADPIC[73], los Miembros podrán prever medidas administrativas para lograr la observancia. Como excepción al requisito normal del capítulo sobre observancia del ADPIC, de que los procedimientos judiciales civiles deben estar disponibles para la observancia de cualquier DPI, los Miembros pueden, en cambio, prever la observancia mediante una acción administrativa en este caso concreto. Esto podría interpretarse como una limitación al principio general del artículo 42 del ADPIC que requiere la disponibilidad de procedimientos judiciales civiles. De todos modos, tal cual prevé el artículo 41.1 del ADPIC, esto quedaría salvado, ya que las decisiones de un tribunal administrativo siempre podrán ser revisadas en sede judicial.[74]

De este modo, los países que cuentan con sistemas administrativos para la observancia de la protección de las IG que, por lo demás, cumplen los requisitos de las normas de observancia

[70] Correa (n 29) 222.
[71] Knaak (n 43) 132.
[72] Annette Kur, Irene Calboli, Dev S Gangjee, Anke Moerland y Martin Senftleben, 'The need for measures to safeguard undistorted competition and freedom of expression in geographical indications law: Opinion on the EU Commission's proposals for broader protection' (2023) 45 EIPR <https://ssrn.com/abstract=4358989> acceso 2 agosto 2025
[73] ADPIC [1994], art 42: 'Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo (…)'
[74] Correa (n 29) 222.

del ADPIC –por ejemplo, a través de leyes de etiquetado– no estarían obligados a introducir mecanismos de observancia judicial.[75]

b. Protección contra el uso como marca de fábrica o de comercio

El artículo 23.2 del ADPIC establece que, de oficio o a petición de una parte interesada, el registro de una marca de fábrica o de comercio para vinos o bebidas espirituosas, que contenga o consista en una IG que identifique vinos o bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen. Así, el artículo establece cuál es el derecho del titular para impedir o invalidar el registro de una marca que contenga o consista en dicha IG con respecto a productos no originarios del territorio indicado. El mismo obliga a los países Miembros a proveer a las 'partes interesadas' la oportunidad de solicitar el rechazo o anulación de la marca. En los casos en que la legislación doméstica así lo disponga, el registro de marcas podrá actuar de oficio. Constituye, entonces, una causal para el rechazo o invalidación de una marca.

Este derecho es similar al derecho disponible en virtud del artículo 22.3 para las IG de todos los productos, con la sustancial diferencia que se aplican con independencia de si el uso de la indicación en la marca sería o no de tal naturaleza que induzca a error al público sobre el verdadero lugar de origen. Ello implica que, frente a este caso, la oficina de marcas nacional debe rechazar la solicitud o anular el registro existente, de oficio o a petición de una parte interesada. No es necesario que el titular de la IG contenida en la marca demuestre que el uso en la misma es engañoso para el consumidor. En síntesis, la diferencia entre ambas situaciones es que la protección brindada por el artículo 23.2 para vinos y bebidas espirituosas no requiere al titular de la IG probar que la marca es de naturaleza tal que confunde al público.

Es de destacar que esta disposición prevé la protección de las IG de vinos y espirituosas, tanto nacionales como extranjeras, respecto de su uso como marcas. Pero no sería una protección absoluta, ya que los productores del territorio de donde los vinos y las bebidas espirituosas son originarios sí podrían solicitar protección para una marca que contenga o consista en el nombre geográfico.[76]

c. Indicaciones geográficas homónimas para vinos

El artículo 23.3 del ADPIC establece que, en el caso de IG homónimas[77] para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el artículo 22.4. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las IG homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. Para el caso que nos ocupa, entonces, las IG homónimas son aquellas que refieren a regiones productoras de vino que tienen el mismo nombre y son conocidas como tales.

[75] Taubman, Wager y Watal (n 68)
[76] Correa (n 29) 223.
[77] Real Academia Española, 'Homónimo' (*Diccionario de la Lengua Española* 2024) <https://dle.rae.es/top%C3%B3nimo> acceso 2 agosto 2025: 'Del lat. *homonўmus*, y este del gr. ὁμώνυμος *homṓnymos* (…) Dicho de una persona o de una cosa: Que, con respecto de otra, tiene el mismo nombre.'

Un ejemplo destacado de homonimia es Rioja, un nombre que identifica vinos procedentes de importantes regiones vitivinícolas tanto de España (Rioja) como de Argentina (La Rioja Argentina).[78]

En este tipo de situación, el artículo 23.3 prevé la coexistencia de las IG homónimas, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 22.4 (es decir, siempre que no exista una falsa representación al público de que un vino de un lugar identificado por una de las IG procede del lugar identificado por la otra IG). Pero, a diferencia del artículo 22.4, establece una obligación adicional para los países Miembros involucrados cuando la protección se refiere a vinos: establece que los mismos fijarán las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las IG homónimas. Dichas condiciones deben ser determinadas caso a caso. O sea, serán los países Miembros, donde las IG homónimas estén protegidas, los que deberán fijar para cada caso las condiciones prácticas de diferenciación. Por ejemplo, mediante el etiquetado o la representación de un mapa en el que figure el país en el que se encuentra la región.

Asimismo, el artículo 23.3 provee dos criterios para la determinación de dichas condiciones: que se brinden condiciones equitativas a los productores involucrados y que los consumidores no sean engañados. La primera condición es crucial pues establece que las condiciones deben ser equitativas, es decir, ninguna de las partes puede prevalecer sobre la otra, por ejemplo, porque haya utilizado la indicación por más tiempo. Con respecto al segundo criterio, la referencia al artículo 22.4 implica que, previo al establecimiento de las condiciones mencionadas, debe hacerse la determinación de que ninguna de las IG homónimas indique falsamente al consumidor que el bien es originario de un territorio distinto al verdadero. La protección en ese caso debe ser denegada.[79]

d. La negociación de un registro multilateral de indicaciones geográficas de vinos

El artículo 23.4 insta al Consejo de los ADPIC a negociar un sistema multilateral de notificación y registro de las IG de los vinos, susceptibles de protección en los Miembros que participen en el sistema, con el fin de facilitar la protección de las IG de los vinos. Este mandato se limita a los vinos. La Declaración Ministerial de Doha de 2001 lo amplió para incluir también las bebidas espirituosas, confirmando así una decisión adoptada en la Conferencia Ministerial de Singapur de 1996.[80] Esta disposición, que introduce una cuestión a ser negociada en la siguiente Ronda de negociaciones posterior a la Ronda Uruguay, conjuntamente con la contenida en el artículo 24.1 (que prevé negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las IG), son excepcionales en el ADPIC, ya que no establecen un estándar, sino que mandata a los Miembros a negociar, sin compromiso alguno respecto al resultado. Incluso, no hay obligación de participar en dicho sistema multilateral.[81]

Los trabajos se iniciaron en 1997 y entraron en el Programa de Doha (párrafo 18 de la Declaración de Doha). En este marco se debatieron dos cuestiones, ambas relacionadas con el nivel de protección más elevado: la creación de un registro multilateral de vinos y bebidas

[78] Roxana Blasetti, 'The protection of Geographical Indications through FTAs and the collision with prior user rights' en Florent Thouvenin, Alexander Peukert, Thomas Jaeger y Christophe Geiger (eds), *Kreation Innovation Märkte - Creation innovation markets* (Springer 2024) 978 <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68599-0_60> acceso 2 agosto 2025.
[79] Correa (n 29) 224.
[80] Taubman, Wager y Watal (n 15)
[81] Correa (n 29) 224.

espirituosas (Art. 23.4 ADPIC) y la ampliación del nivel de protección más elevado de los vinos y las bebidas espirituosas para el resto de los productos (Art. 24.1 ADPIC).

Según el artículo 24.1 del ADPIC, los Miembros se comprometen a entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las IG, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23. Aunque los dos temas se debatieron por separado, algunas delegaciones plantearon, sin éxito, una relación entre ellos. La cuestión que se planteó es si la Declaración de Doha estableció o no un mandato para negociar la ampliación del nivel de protección más elevado de los vinos y bebidas espirituosas para otros productos. Los Miembros no lograron un consenso, manteniéndose las posiciones divididas.

A lo largo de los años se presentaron tres conjuntos de propuestas, que fueron las principales líneas argumentales respecto a la creación de un registro multilateral de IG de vinos y bebidas espirituosas. La propuesta de la UE[82], distribuida en junio de 2005, pide que se modifique el ADPIC (añadiendo un anexo al artículo 23.4). El documento propone que, cuando se registre una IG, se establezca una presunción refutable de que el término debe protegerse en otros Miembros de la OMC, excepto en un país que haya presentado una reserva en un plazo determinado. En 2005 se presentó una segunda propuesta conjunta[83]. Sus patrocinadores fueron Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, República de Corea, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Taipei Chino, Sudáfrica y Estados Unidos. La propuesta plantea no modificar el ADPIC, sino que propone al Consejo de los ADPIC que se decida crear un sistema voluntario en el que las IG notificadas se registren en una base de datos. Los gobiernos que decidieran participar en el sistema tendrían que consultar la base de datos al tomar decisiones sobre la protección en sus propios países. Hong Kong, China, presentó una tercera propuesta[84] intentando una fusión de las dos anteriores, proponiendo que el término registrado gozaría de una presunción más limitada que en la propuesta de la UE, y sólo en aquellos países que decidan participar en el sistema.

Desde 2011, los Miembros de la OMC no pudieron avanzar en la Sesión Especial de los ADPIC y no hubo acuerdo sobre el alcance y el contenido del registro multilateral que debía negociarse. Tampoco sobre la extensión de la mayor protección del artículo 23 al resto de los productos. El presidente de la Sesión Extraordinaria de los ADPIC concluyó en su informe[85] del 1 de abril de 2014 que los Miembros no habían llegado a un consenso para avanzar con carácter prioritario en el trabajo sustantivo sobre el registro multilateral de IG.

A la luz de los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay y posteriormente de la Ronda de Doha, puede concluirse que el fracaso en la creación de un sistema multilateral de notificación y registro de las IG de los vinos, que hubiera viabilizado la extraterritorialidad de la protección de las IG y la extensión del nivel más alto de protección de vinos para el resto de productos agrícolas, motivó que los Miembros demandantes trasladaran la estrategia del ámbito

[82] Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 'TN/IPW/11' (14 junio 2005) Organización Mundial del Comercio (OMC) <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ip/W11.doc> acceso 2 agosto 2025

[83] Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 'TN/IP/W/10/Rev.4' (31 marzo 2011) Organización Mundial del Comercio (OMC) <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ip/W10R4.doc> acceso 2 agosto 2025

[84] Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 'TN/IP/W/8' (23 abril 2003) Organización Mundial del Comercio (OMC) <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ip/W8.doc> acceso 2 agosto 2025

[85] Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 'TN/IP/22' (1 abril 2014) Organización Mundial del Comercio (OMC)

multilateral al regional.[86] Dicha estrategia conlleva estándares de protección ADPIC plus, que entran en conflicto con los derechos de los usuarios previos, afectando su derecho al uso legítimo de las excepciones y limitaciones del ADPIC.

Es en este sentido que el análisis del uso efectivo de las flexibilidades al incorporar las reglas multilaterales a la legislación nacional y regional cobra especial relevancia, ya que la mayor parte de los países de AL han suscrito o iniciado negociaciones para suscribir TLC y, a través de ellos, el uso pleno de las flexibilidades disponibles en el ADPIC podría haberse visto limitado, especialmente en el derecho de los usuarios previos a la continuidad del uso de términos a través de la invocación de las excepciones del artículo 24.[87]

IV. EXCEPCIONES A LA PROTECCION CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 24 DEL ADPIC: FLEXIBILIDADES

Las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC son producto de las tensiones surgidas durante la negociación de la Ronda Uruguay, e intentan un equilibrio entre los países Miembros por los efectos que la introducción de las IG como DPI generaría en el sistema multilateral de comercio. En efecto, tratándose de derechos privados de carácter territorial, se afectaría sin lugar a dudas el uso que productores de distintos países del mundo hacían de los términos para designar sus productos, hasta entonces de libre uso. Es por ello que el ADPIC contempla excepciones a los DPI que en dicho instrumento crea, en consideración a que muchos países no tenían hasta ese momento un sistema de protección nacional de IG. En este sentido, resulta fundamental mencionar que las obligaciones en esta materia, que quedaron plasmadas en el ADPIC, provienen de un sistema ajeno a los países en desarrollo y particularmente a los países de AL, que fundamentalmente utilizaron sistemas marcarios para la protección y distintividad de sus productos.[88] Siendo la finalidad de las normas multilaterales garantizar la igualdad de derechos y obligaciones en el mercado mundial, evitar la discriminación y asegurar el trato nacional, el artículo 24 contempla los derechos preexistentes, estableciendo limitaciones y excepciones a la protección contenida en los artículos 22 y 23 del ADPIC.[89] Dichos derechos preexistentes se garantizaron a través de la posibilidad de invocar, por parte de los usuarios previos, la continuidad del uso de términos que, protegidos en su país de origen, eran de libre utilización en el resto del mundo. Cabe destacar, especialmente por su implicancia económica en países de AL, la excepción de las marcas que constituyen o incluyen una IG (Art. 24.5 ADPIC) y los términos de uso común que han devenido en genéricos (Art. 24.6 ADPIC).

[86] Blasetti (n 31); Roxana Carmen Blasetti, 'Strengthening the EU system of geographical indications: Impact on farmers and food producers around the world' (2023) 72(2) GRUR International 107 <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac133> acceso 2 agosto 2025
[87] Roxana Carmen Blasetti, 'Strengthening the EU system of geographical indications: Impact on farmers and food producers around the world' (2023) 72(2) GRUR International 107 <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac133> acceso 2 agosto 2025
[88] Blasetti (n 31); Roxana Carmen Blasetti, 'Strengthening the EU system of geographical indications: Impact on farmers and food producers around the world' (2023) 72(2) GRUR International 107 <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac133> acceso 2 agosto 2025
[89] Blasetti (n 69) 971-980.

1. Uso continuado y similar

El artículo 24.4 del ADPIC establece que no se impondrá a ningún Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada IG de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas, en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa IG de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro (a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o (b) de buena fe, antes de esa fecha.

Este párrafo constituye una importante excepción a la protección absoluta para IG de vinos y bebidas espirituosas (Art. 23.1 ADPIC), como también a la prohibición general de engaño al consumidor (Art. 22.2 ADPIC). En virtud de la misma, el uso continuo y similar de una IG que identifique vinos o bebidas espirituosas no se verá afectado mientras se cumplan ciertas condiciones.

En primer lugar, que el uso refiera a bienes o servicios en el territorio de un Miembro por sus nacionales o residentes. Esta excepción es muy amplia, pues abarca no solo bienes, sino también servicios. Asimismo, el uso continuo y similar puede ser tanto de nacionales como de extranjeros residentes. En segundo lugar, la excepción habilita el uso a futuro de una IG determinada de la misma manera o de manera similar al uso dado en otro Miembro. Por ejemplo, podría continuar su uso como marca y también como genérico. En tercer lugar, el uso debe haber sido similar y continuo. En cuarto lugar, el uso anterior puede haber tenido lugar en cualquier forma, genérico, marca o IG. Asimismo, el artículo 24.4 detalla los dos casos en que el uso previo continuo configura la excepción: 10 años previos a la conclusión de la Ronda Uruguay, o el uso de buena fe anterior a dicha fecha, independientemente del tiempo que dicho uso continuó. Respecto a este punto, es clave la interpretación que del elemento subjetivo de la 'buena fe' se haga, como así también de qué se considera continuo. En realidad, la invocación de la excepción bajo esta premisa hace recaer en quien la invoca la carga de la prueba de demostrar la continuidad y la buena fe, cuyos parámetros de valoración distan de ser objetivos. La imprecisión de los términos podría constituir una dificultad para la invocación de la excepción por parte de un usuario previo, pero al mismo tiempo deja un margen de maniobra, tanto para la valoración de la prueba que aporte, como para, dentro de otro contexto, negociar la continuidad de uso de ciertos términos, en el marco de un TLC, dada la flexibilidad para demostrar la buena fe y el uso continuo.[90]

2. Marca previa

El artículo 24.5 del ADPIC se refiere a la tensión entre IG y marcas. Dispone que la protección prevista en el ADPIC a las IG no prejuzgará la posibilidad de registro, ni la validez del registro, ni el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio, idéntica o similar a una IG, cuando la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe (a) antes de la fecha de aplicación del ADPIC al Miembro respectivo o (b) antes de que la IG estuviera protegida en su país de origen.

[90] Correa (n 29) 235.

Esta disposición tiende a salvaguardar el derecho de los usuarios previos de signos bajo el sistema marcario, previo a la entrada en vigencia del ADPIC. La excepción a la marca idéntica o similar, bajo las condiciones planteadas por el párrafo 5, se aplica a todas las IG, no importa el tipo de producto ni la mayor protección dada a los vinos y las bebidas espirituosas. En consecuencia, un usuario previo podría invocar esta excepción para mantener el uso de una marca previa a la vigencia del ADPIC en su territorio, o previa a la protección de la IG en su país de origen, que sea similar o contenga la IG, tanto para un queso, un fiambre o un vino.

Como se verá más adelante, esta excepción está, por lo general, explícita en las legislaciones nacionales, pero sujeta a tensiones entre titulares marcarios y titulares de IG, especialmente en las negociaciones de TLC. En efecto, la solicitud del abandono de las marcas previas que contienen o consisten en una IG protegida en el país de origen fue un punto de tensión en la negociación de los TLC. A partir del resultado de la controversia dirimida en la OMC[91], la solicitud de abandono fue sustituida por la solicitud de coexistencia de las marcas con las IG.

A partir de entonces, en los TLC suele acordarse la coexistencia marcaria con las IG reconocidas a través del mismo. Sin embargo, esta solución también constituye una reducción de derechos del titular de la marca, que antes de la entrada del TLC gozaba de exclusividad en el mercado local por la protección brindada por la marca, y que una vez que el TLC entra en vigencia ve lesionada dicha exclusividad por la coexistencia con la IG a la cual se da protección extraterritorial en el mercado local.[92]

3. Término habitual en lenguaje corriente (genérico)

El artículo 24.6 del ADPIC establece una excepción muy importante, sobre todo para los países de AL que tuvieron varias oleadas inmigratorias de productores de países europeos, que comenzaron a producir productos al modo que lo hacían en sus tierras, utilizando las denominaciones utilizadas en origen, muchas veces haciendo referencia a lugares geográficos concretos, de donde eran oriundos los inmigrantes.

La disposición establece que la protección de IG prevista en el ADPIC no será aplicable a un Miembro en el caso de que una IG de otro Miembro sea idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de bienes o servicios en el territorio del primero. Lo mismo aplica con respecto a productos vitícolas, para los cuales la IG pertinente sea idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva a la fecha de entrada en vigor del ADPIC.[93]

Es importante resaltar, asimismo, que esta excepción se aplica a todo tipo de IG, sin distinción de tipos de productos. La invocación de esta excepción conlleva la valoración de si efectivamente determinado término (por ejemplo, ‘ginebra’, ‘champagne’ o ‘mozzarella’) es el término habitual en lenguaje corriente.

Para ello no hay un parámetro establecido y el tema no ha sido fácil ni poco controvertido. En algunos casos se ha esgrimido que el término debe estar reconocido como genérico o término

[91] Organización Mundial del Comercio (OMC), ‘WT/DS290/R’ (15 marzo 2005) 202 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/290R.pdf&Open=True> acceso 2 agosto 2025: ‘Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios’
[92] Blasetti (n 31)
[93] Correa (n 29) 237.

común para designar un tipo de producto en una norma nacional, por ejemplo, el código alimentario nacional. En otros casos se ha considerado que debe tenerse en cuenta la percepción del consumidor de ese país respecto al nombre del producto, por ejemplo, si el consumidor lo asocia a un producto proveniente de una región particular o a un tipo de producto con determinadas características. Se discute también si la percepción del consumidor local debe constar en encuestas realizadas al efecto o en publicaciones en revistas de renombre. En este sentido, el ADPIC no contiene parámetros respecto a qué constituye el término habitual en lenguaje corriente y, por lo tanto, todos los interrogantes surgen al momento de la invocación de la excepción del artículo 24.6, como también en las negociaciones de los TLC para definir qué términos caen bajo el amparo de dicho artículo y en consecuencia pueden continuar siendo utilizados o no por los usuarios previos.

En general, como se verá más adelante, esta excepción está explícita en las legislaciones nacionales y regionales estudiadas. Sin embargo, ha sido difícil el resguardo del derecho del usuario previo que invoca la excepción, sobre todo en la negociación de la continuidad de uso de términos bajo el amparo de TLC.

4. Uso lesivo de una IG por parte de una marca

El artículo 24.7 del ADPIC contiene una excepción controvertida y de difícil aplicación. Establece que cuando existe un uso lesivo de una IG por parte de una marca, un Miembro podrá establecer que cualquier solicitud en relación con el uso o el registro de una marca ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la IG haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad, con la salvedad de que la IG no se haya usado o registrado de mala fe.

La excepción es facultativa para el Miembro, ya que utiliza el término ‘podrá’ y básicamente la disposición hace incuestionables marcas que podrían estar en conflicto con IG, luego de determinado plazo, sobre la base del engaño al consumidor o del uso prohibido de las IG para vinos o bebidas espirituosas. El plazo no aplica cuando la IG ha sido registrada o usada de mala fe.[94]

5. Uso del nombre propio

El artículo 24.8 del ADPIC prevé que la protección contenida en la Sección 3 del ADPIC no puede impedir el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público. Por lo tanto, la mala fe en el uso, es decir, la intención de engañar al consumidor, debe ser probada.[95]

[94] Correa (n 29) 238.
[95] Correa (n 29) 239.

6. Protección en país de origen

El artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. Esta disposición está por lo general incorporada a las legislaciones regionales y nacionales y a los TLC. Guarda relación con la extraterritorialidad pretendida del derecho de protección de las IG, ya que carecería de sentido proteger extraterritorialmente un derecho inexistente en el país de origen.

Una vez resumidas las principales flexibilidades disponibles en el ADPIC, a la luz del Preámbulo, de los principios generales y de los artículos específicos de la Sección 3, se abordará la cuestión específica de si los esquemas de integración de AL hicieron efectivo uso de las flexibilidades del ADPIC cuando incorporaron los compromisos a la legislación regional, tanto en el caso de la CAN como del Mercosur. Asimismo, se incluirá el análisis del uso efectivo de las flexibilidades por parte de países de AL seleccionados: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cada sección contiene un análisis detallado del marco normativo respectivo, y conclusiones preliminares respecto al efectivo uso de las flexibilidades en cada región y país, para finalmente presentar conclusiones de carácter general para AL en su conjunto, tomando en cuenta las similitudes, diferencias y particularidades que la misma presenta.

V. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA NORMATIVA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

1. Normativa regional

a. Sistema de protección

En la normativa regional de la CAN, las IG están reguladas en el Título XII de la Decisión Andina 486 de 2000, que contiene el 'Régimen común sobre propiedad industrial'. Es interesante destacar que bajo el mencionado Título XII ('De las Indicaciones Geográficas') se regula la protección tanto de las DO (Capítulo I), como de las IP (Capítulo II), sin regular específicamente el régimen de protección correspondiente a las IG como lo hace el ADPIC, sino que considera a las DO y a las IP como dos tipos de IG, especies del género de IG. El ADPIC, como se ha analizado, sólo define IG, y no define ni protege las DO ni las IP. Por lo tanto, se puede decir que este criterio utilizado en la incorporación a la normativa regional de los compromisos ADPIC hace uso de las flexibilidades que dicho Acuerdo permite.

El Capítulo I de este Título se refiere a las DO y comprende los artículos 201 a 220. En este articulado se regula la definición legal de DO (Art. 201), las exclusiones de protección (Art. 202), la declaración de protección (Art. 203), la solicitud de declaración (Art. 204), el procedimiento de análisis de dicha solicitud (Art. 205), la vigencia y modificación de la

declaración de protección (Art. 206), los solicitantes de la autorización de uso (Art. 207), la competencia para el otorgamiento de autorizaciones de uso (Art. 208), el término para el otorgamiento de la autorización de uso (Art. 209), la duración y renovación de la autorización de uso (Art. 210), la renovación y caducidad de la autorización de uso (Art. 211), la utilización de ciertas DO (Art. 212), el control de uso (Art. 213), el inicio de la protección y la infracción (Art. 214), la protección sobre vinos o bebidas espirituosas (Art. 215), la nulidad de la autorización de uso (Art. 216), la cancelación de la autorización de uso (Art. 217), el reconocimiento de DO extranjeras (Art. 218 y 219) y la exclusión del carácter común o genérico de las DO durante su protección (Art. 220).

Por su parte, el Capítulo II del referido Título XII alude a las IP y comprende los artículos 221 a 223. En este articulado se regula la definición legal de IP (Art. 221), el alcance de la protección respecto de la prohibición de uso de la misma (Art. 222) y la posibilidad de la indicación del nombre y domicilio sobre los productos comercializados (Art. 223).

La Decisión Andina 486 de 2000, al consagrar, dentro del 'Título XII. De las Indicaciones Geográficas', el 'Capítulo I. De las Denominaciones de Origen' y el 'Capítulo II. De las Indicaciones de Procedencia' crea un sistema *sui generis* que, si bien no se corresponde exactamente con el régimen de protección del ADPIC (dado que éste sólo se refiere a IG), hace uso de las flexibilidades previstas en el mismo.

En este sentido, el sistema *sui generis* regional establece mecanismos especialmente diseñados para la protección de las IG, DO e IP, creando instituciones especiales y distintas a las existentes en materia de derecho marcario, derecho de competencia desleal o derecho del consumidor. Estas últimas son complementarias al régimen específico de IG.

De acuerdo con esta normativa, la DO se define como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[96]

Mientras el ADPIC en su definición de IG establece que éstas 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, la definición de DO de la Decisión 486 de la CAN toma los elementos contenidos en el Arreglo de Lisboa[97], que establece que la calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, y agrega que están comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

La expresión 'exclusivamente', utilizada en la definición de DO, impide la posibilidad del uso del término protegido para productos fuera de la región de origen, constituyendo la forma de mayor protección del artículo 23 que el ADPIC reconoce para vinos y bebidas espirituosas. O sea que la norma andina toma la definición de DO del Acuerdo de Lisboa, permitiendo la protección más elevada para todos los productos.

[96] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[97] Arreglo de Lisboa [1979], art 2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a partir de esta definición legal, precisa que de ésta:

> (…) se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen: (…) **Primer elemento:** que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos. (…) El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. (…) **Segundo elemento:** que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que [sic] si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente. (Negrillas propias del texto)[98]

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[99]

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que:

> Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.[100]

En el mismo sentido, el mismo órgano colegiado señaló que:

> Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.[101]

[98] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.3.(2.3.2.)
[99] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[100] 91-IP-2013 [2013] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 5
[101] 119-IP-2014 [2014] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s III.37

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Respecto de la DO, la vigencia está supeditada a la permanencia de las condiciones que dieron lugar a la protección[102] y 'se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente'.[103]

La norma andina se refiere a los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO y a los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla.

Pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[104]

Pueden solicitar la autorización de uso de una DO protegida, por un lapso de diez años renovables[105], quienes 'directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen' y 'realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección'.[106]

En cuanto a las 'denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros', su utilización 'queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación'. Adicionalmente, '[s]olamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN"'.[107]

Ahora, respecto de las IP, se precisa que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún [sic] cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[108]

Sobre el objeto de la protección, en el caso de las DO se tutelan en general 'productos originarios' de la zona geográfica en la que consiste o a la que se refiere la DO y 'cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[109] Es de anotar que se comprenden todos los productos, no solamente los agroalimentarios, en uso de las flexibilidades del ADPIC.

En relación con las IP, éstas pueden 'usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio', mas no cuando la misma 'fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio'. Para estos efectos, 'también constituye

[102] Decisión 486 [2000], art 206 (CAN)
[103] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[104] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[105] Decisión 486 [2000], art 210-211 (CAN)
[106] Decisión 486 [2000], art 207 (CAN)
[107] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[108] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)
[109] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)

uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios'.[110]

Respecto de los registros nacionales, el artículo 203 de la Decisión 486 establece que la 'declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés (…)'.[111]

Por su parte, el artículo 204 especifica la información que debe indicarse en la solicitud de declaración de una DO, por escrito, ante la oficina nacional competente. Así mismo, el artículo 205 dispone que, una vez:

> Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.[112]

c. Registro de IG/DO extranjeras

En cuanto a la protección de DO comunitarias, el artículo 218 prevé que se pueden 'reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos' y cuando tales denominaciones hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[113] En este sentido, la 'declaración oficial de reconocimiento que puede otorgar un país miembro a una denominación de origen de otro país miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga el reconocimiento'.[114]

En el caso de las DO extracomunitarias, el artículo 219 dispone que se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[115] Así:

> (…) para que un país miembro otorgue protección a una Denominación [sic] de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: (…) Que exista, necesariamente, un convenio del cual el país miembro sea parte; (…) La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y (…) La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el país miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen.[116]

Como puede verse, no se trata de una protección automática, sino que permite la evaluación por la autoridad de aplicación del país miembro.

Cabe mencionar que la Decisión 689 (sobre la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros de la CAN), establece que los 'Países

[110] Decisión 486 [2000], art 222 (CAN)
[111] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[112] Decisión 486 [2000], art 205 (CAN)
[113] Decisión 486 [2000], art 218 (CAN)
[114] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.9.
[115] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)
[116] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.11.

Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial'.[117]

Por su parte, es interesante, al respecto, citar la interpretación prejudicial 120-IP-2015, que establece condiciones para el reconocimiento de las DO extranjeras:

> En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.[118]

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Como se ha visto, el artículo 201 de la norma andina, al definir DO, toma la definición del Acuerdo de Lisboa y establece que la calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

La expresión 'esencialmente' no limita a la región de origen y permite la protección del artículo 22 del ADPIC, mientras que la expresión 'exclusivamente' excluye a los productos que no son de la región de origen, haya o no confusión o engaño al consumidor (Art. 23 ADPIC).

En consecuencia, se puede decir que, si bien la Decisión Andina prevé la protección general consagrada en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, respecto de las DO, la definición de DO es ADPIC plus. Por otra parte, el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000, establece que 'El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción'[119] , sin aclarar que se refiera a DO de vinos y bebidas espirituosas, por lo cual se extiende a todos los productos. Ello está reforzado en el literal d) del artículo 202 de la referida Decisión Andina, que dispone que no pueden ser declaradas como DO aquellas que 'puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos', que tampoco distingue entre productos vínicos y el resto de los productos.[120]

En cuanto a las IP, esta forma de protección se prevé en el artículo 222 de la misma Decisión, como sigue:

> Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. (…) A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio

[117] Decisión 689 [2008], art 2 (CAN)
[118] 120-IP-2015 [2015] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[119] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[120] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)

> el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.[121]

Por lo tanto, la normativa andina, al incluir en la definición que la calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, va más allá del ADPIC. También constituye ADPIC plus el Artículo 214, al no distinguir a que productos se refiere cuando considera infracción al DPI, objeto de sanción, los usos comerciales indirectos: 'incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor'.[122]

Así mismo, reconoce una protección ADPIC plus en el artículo 212, dado que no distingue entre productos vínicos y el resto de los productos, y supedita la protección de 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros' a la confusión o inducción en error y al acaecimiento de un acto de competencia desleal, remitiendo a los artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, que prevén el uso exclusivo y excluyente de la marca y que son aplicables 'en cuanto corresponda'.[123]

Así lo reconoce la jurisprudencia andina, al señalar que la Decisión 486 de 2000 reconoce 'la protección de la denominación de origen –comunitaria o extracomunitaria– y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo'.[124]

e. Protección especial para vinos y espirituosas

Conforme al artículo 23 del ADPIC y a la definición contenida en la norma andina para DO, que reproduce la definición del Arreglo de Lisboa, en la CAN se prohíbe:

> (…) la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.[125]

La prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), es decir, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión (bajo determinadas condiciones) el uso del término, es explícita respecto de la 'utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales', al estipular la norma andina que ésta 'queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación'. Además, sólo 'los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN"'.[126]

En particular, la prohibición del uso comercial directo está prevista para la 'utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese

[121] Decisión 486 [2000], art 222 (CAN)
[122] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[123] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[124] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.12.
[125] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[126] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)

género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto'.[127]

Respecto a las IP, se prohíbe este tipo de utilización expresamente al establecerse que:

> Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.[128]

En relación con el uso comercial indirecto y por imitación o evocación, éstos se prohíben en la CAN al disponer la normativa que el uso de las DO:

> (…) por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.[129]

Así, se establece una protección ADPIC plus al extender las previsiones del artículo 23 de este Acuerdo a todos los productos, no sólo a vinos y bebidas espirituosas.

En relación con las IP, se protege 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[130]

Respecto a la utilización en traducción, como se indicó, en el caso de DO que identifican vinos o bebidas espirituosas, se prohíbe su utilización 'incluso cuando (…) se utilice la indicación geográfica traducida'.[131]

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están explícitamente reconocidas en la normativa andina. En el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 se prevé la excepción consagrada en el artículo 24, numeral 4, del ADPIC, pero sólo en relación con las DO y excluyendo los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo, así:

> Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.[132]

Por su parte, la excepción prevista en el numeral 6 del artículo 24 del ADPIC está consagrada en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de 2000, así: 'No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: (…) b) sean indicaciones comunes o genéricas para

[127] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[128] Decisión 486 [2000], art 222 (CAN)
[129] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[130] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[131] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[132] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)

distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general'.[133]

Sobre la excepción establecida en el numeral 8 del artículo 24 del ADPIC, el primer inciso del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 establece:

> Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.[134]

Respecto de las IP, se prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[135]

Con respecto a la excepción establecida en el numeral 9 del artículo 24 del ADPIC, por el cual no existe obligación alguna de proteger las IG/DO que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, el artículo 219 de la Decisión Andina 486 de 2000 dispone que, en el caso de las DO extracomunitarias, se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[136]

Si bien las demás excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC no se prevén expresamente en la Decisión Andina 486 de 2000, se traen a colación en las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.

En el régimen marcario, se indica que:

> (…) no podrán registrarse como marcas los signos que (…) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento

[133] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)
[134] Decisión 486 [2000], art 157 (CAN)
[135] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)
[136] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)

> injusto de su notoriedad; (…) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; [o] (…) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.[137]

También es de destacar el artículo 160 de la Decisión 486 de 2000, que prevé que: 'Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto'.[138]

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Sobre la jurisprudencia regional, se destacan las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que constituyen acto aclarado en materia de IG: 63-IP-2020, 194-IP-2020 y 202-IP-2020.

En la primera, relativa a DO, el Tribunal indica que 'el Artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo (…) los casos de infracción a este derecho concedido'[139] y precisa (tanto en esta interpretación prejudicial como en la 474-IP-2016, a la cual remite) que:

> (…) el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.[140]

En la segunda interpretación prejudicial, relativa a IP, el Tribunal señala que: 'En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los Artículos 221 y 222 de la Decisión 486'.[141] Además, seguidamente explica que:

> Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: (…) (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. (…) (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos. (…) (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.[142]

[137] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN)
[138] Decisión 486 [2000], art 160 (CAN)
[139] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.5.
[140] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.7.; 194-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 5.4.
[141] 194-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 5.3.
[142] 194-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 5.4.

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación regional

Con base en lo que surge del análisis, se puede decir que la normativa de la CAN en materia de IG es ADPIC plus. Otorga una protección reforzada, en particular, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos para todos los productos, no solamente los vínicos y bebidas espirituosas. Con respecto al uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC, la normativa andina hace uso de las mismas, por ejemplo, en la definición de la IG/DO, al delimitar los sujetos de protección, crear un sistema de autorización de uso y establecer exclusiones de tutela y requisitos adicionales para la utilización de la IG, así como en la protección de las DO extracomunitarias.

En efecto, con respecto a las definiciones, no se define en la normativa regional el término 'indicación geográfica' y sí se encuentran definiciones legales de 'denominación de origen' y de 'indicación de procedencia'. Se define DO como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[143]

Esta definición se corresponde, en esencia, con la definición legal prevista en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.[144] Es de anotar que, de los países miembro de la CAN, sólo Perú es parte contratante del Arreglo de Lisboa, al cual se adhirió el día 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 16 de mayo de 2005.

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[145]

En lo relativo a los sujetos de la protección, los artículos 22 y 23 del ADPIC, como se ha visto en el punto II.3 de la parte general de este estudio, sólo hacen referencia a 'partes interesadas' y no especifican quiénes deben ser estas 'partes interesadas'. Es una expresión amplia, en la cual existe margen de maniobra para que los países determinen quiénes son dichas 'partes interesadas' y eventualmente delimiten quién puede hacer valer sus derechos. Así, los países pueden incluir, por ejemplo, productores del territorio identificado por la IG, o una asociación de productores, o los propietarios de una marca colectiva, o los Estados nacionales o provinciales.

La Decisión Andina establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO[146] y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla[147]. Es en uso de las flexibilidades del ADPIC, que la CAN establece la figura de la autorización de uso de la DO por parte de la oficina nacional competente, la cual también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las DO, si así lo establecen las normas

[143] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[144] Arreglo de Lisboa [1979], art 2.1)
[145] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[146] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[147] Decisión 486 [2000], art 207 (CAN)

nacionales, y fija requisitos específicos para la autorización de uso de las IG protegidas más allá de lo que indica el ADPIC, que solamente establece que los Países Miembros 'arbitrarán' o 'establecerán' los 'medios legales' para impedir su utilización. La Decisión Andina, por su parte, fija requisitos adicionales para el uso y, concretamente, para conservar dicha autorización, consistentes en la renovación y el pago de tasas.

En cuanto a la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, en la Decisión Andina 486 se prevén las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.

En el primero, se indica que:

> (…) no podrán registrarse como marcas los signos que (…) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; (…) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; [o] (…) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.[148]

También es de destacar el artículo 160 de la Decisión 486 de 2000, que prevé que: 'Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto'.[149]

En el segundo régimen, se establece que:

> (…) no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que (…) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general [y] (…) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.[150]

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que:

> (…) todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la

[148] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN)
[149] Decisión 486 [2000], art 160 (CAN)
[150] Decisión 486 [2000], art 202(b)-(d) (CAN)

> denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.[151]

Con respecto a la implementación regional de los estándares diferenciados de protección (artículos 22 y 23 del ADPIC), la normativa andina prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París. En el caso de las DO, el nivel de protección general está consagrado en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000 y, en relación con las IP, se establece en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo, se estipula el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la misma norma.

Como se ha dicho, la Decisión Andina confiere derechos exclusivos tanto en la protección de las DO de productos en general, como en la protección particular de vinos y bebidas espirituosas, particularmente al hacer remisión al régimen marcario (que prevén el derecho exclusivo y excluyente sobre el uso del signo).

Respecto de los usos comerciales indirectos, a diferencia del artículo 22 del ADPIC que no prohíbe la utilización de expresiones similares (como 'tipo', 'estilo' o 'imitación') para la protección general de productos identificados con IG, la Decisión Andina establece una protección ADPIC plus y previene el uso comercial indirecto para todos los productos protegidos, no sólo para vinos y bebidas espirituosas.

Con relación a las exclusiones de protección, el artículo 22 del ADPIC limita el impedimento de uso de las IG a los casos de confusión o inducción en error al público y a la configuración de un acto de competencia desleal. Por su parte, la Decisión 486, si bien contiene dicho supuesto, menciona el caso de las DO que no se ajusten a la definición legal; que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate por parte de los conocedores de la materia y el público en general; que sean contrarias a las buenas costumbres y al orden público, y que puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos), extendiendo la protección a todos los demás supuestos de uso.

Es interesante resaltar, que en cuanto a las DO extracomunitarias, la Decisión 486 establece un requisito adicional, en uso de las flexibilidades del ADPIC, para el reconocimiento de la protección de DO extracomunitarias: que exista un convenio entre el País Miembro y el tercer país.

En cuanto a la vigencia de la protección, la normativa andina consagra condiciones para delimitarla y define la vigencia de las autorizaciones de uso, en uso de las flexibilidades del ADPIC.

Respecto de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, la normativa andina contempla la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC, pero sólo en relación con las DO y excluyendo los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo, así:

> Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una DO de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa DO de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro

[151] 194-IP-2020 [2022] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.3.-1.4.

durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.[152]

Así mismo, contempla la excepción prevista en el artículo 24.6 del ADPIC relativa a términos genéricos, así: 'No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: (…) b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general'.[153]

Además prevé la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, estableciendo que:

> Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.[154]

Con respecto a las IP, la normativa andina prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[155]

VI. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA NORMATIVA REGIONAL DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

1. Normativa regional

a. Sistema de protección

Las normas del Mercosur que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Decisión CMC N° 8/95: Aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Establece la protección de IP y DO. Este Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.
- Resolución GMC N° 45/96: Aprueba el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, que protege IG/DO reconocidas y a las IP.

[152] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[153] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)
[154] Decisión 486 [2000], art 157 (CAN)
[155] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)

- Resolución GMC N° 26/03: Aprueba el Reglamento Técnico Mercosur para la Rotulación de Alimentos Envasados.
- Decisión CMC N° 10/19: Aprueba el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur y establece la protección de IG.

En el caso del Mercosur, y a diferencia de la CAN, no ha existido una norma regional armonizada en la cual se hayan establecido pautas o parámetros para una incorporación regional uniforme de los compromisos derivados del ADPIC. En este sentido, se puede afirmar que no existe armonización regional en materia de propiedad intelectual y, por lo tanto, la implementación a nivel nacional de los cuatro Estados Partes no ha sido uniforme.

Ello es así dado que la Decisión CMC N° 8/95, llamada 'Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen', es una norma aprobada en los albores del Mercosur, que establece pautas para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y observancia de los DPI respecto de las marcas, las indicaciones de origen y las DO, teniendo como referencia las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967) y en el ADPIC.

Sin embargo, sí existe normativa regional armonizada en materia de identidad y calidad de productos, consistente en reglamentos técnicos para la comercialización de alimentos, que han incorporado normas relativas a IG/DO y han constituido un aporte a la facilitación del comercio intrazona.

Hechas estas aclaraciones, será importante observar lo establecido en las cuatro normas citadas para el análisis de los puntos subsiguientes.

Así, respecto a la figura que otorga protección y su definición, la Decisión CMC N° 8/95 establece que existen dos figuras que los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente, a saber, las IP y las DO, las cuales define en su artículo 19. En el inciso 2 de este artículo se considera que IP es el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio. Por su parte, en el inciso 3 del mismo artículo se considera que DO es el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Por su parte, el artículo 20 de la Decisión CMC N° 8/95 establece que las IP y DO, tal como se definen en el artículo 19, no serán registradas como marcas. Esta Decisión, en el artículo 6.2 sobre marcas, establece que las mismas podrán consistir en IG nacionales o extranjeras siempre que no constituyan una IP o DO, tal como están definidas en los artículos 19 y 20.

Además, los Estados Partes protegerán las marcas colectivas y podrán prever protección para las marcas de certificación.[156]

La Resolución GMC N° 45/96 contiene el Reglamento Vitivinícola del Mercosur. En dicha norma, aunque no es específica sobre propiedad intelectual, se encuentran disposiciones

[156] Decisión CMC N° 8/95 [1995], art 5.3 (Mercosur)

relevantes en la materia. En su Capítulo I, artículos 1.1, 1.2 y 1.3, se establece que el objeto es que todos los productos vitivinícolas que circulen en el Mercosur cumplan con las estipulaciones previstas y con las características analíticas de la región del Estado productor.

Asimismo, dispone que regirá para armonizar las legislaciones y condiciones bajo las cuales circularán los productos vitivinícolas de los Estados Partes y también los productos provenientes de otras regiones o países que ingresen a los Estados Partes. El artículo 1.4 dispone que los Estados Partes armonizarán sus legislaciones básicamente en función de los convenios, principios normativos y recomendaciones de la Organización Internacional Vitivinícola (OIV). Sin perjuicio de ello, aclara que las legislaciones vitivinícolas de cada país mantendrán su vigencia.

Con respecto a las definiciones de las formas de protección[157], protege tres figuras que se definen en el Capítulo VII del siguiente modo:

El artículo 7.2 define la DO reconocida como el nombre del país, región o lugar utilizado para designar un producto originario de ese país, región, lugar o área definida 'por este fin' bajo ese nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo país.

El artículo 7.2.1 establece que, en lo que se refiere a los vinos o destilados de origen vitivinícola, las DO reconocidas designan un producto cuya calidad o características son debidas exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y los factores humanos, y está subordinado a la cosecha de uva, ya sea como transformación en el país, región, lugar o área definida.

El artículo 7.3 introduce la definición de IG reconocida como el nombre de un país, región o lugar utilizado para designar un producto originario de ese país, región, lugar o área definida 'para ese fin' bajo este nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo país.

El artículo 7.3.1 especifica que, en lo que se refiere a los vinos, el reconocimiento de este nombre está ligado a una calidad y/o una característica del producto, atribuida al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales o los factores humanos, y está subordinado a la cosecha de uva en el país, región, lugar o área definida.

Asimismo, el artículo 7.3.2 establece que, en lo que se refiere a los destilados de origen vitivinícola, el reconocimiento de este nombre está ligado a una calidad y/o a una característica que el producto adquiere en una fase decisiva de su producción y está subordinada a la realización de esta fase decisiva en el país, región, lugar o área definida.

Por su parte, el artículo 7.5, apartado 1, define la IP como el nombre geográfico de Regiones Vitivinícolas. Asimismo, establece que los productos vitivinícolas con DO o IG reconocida no deberán colocar en las etiquetas la IP.

El Capítulo IX de la Resolución GMC N° 45/96 incluye las normas de rotulación y etiquetado y dispone que las indicaciones de origen son indicaciones facultativas. En el caso de que se usen en el etiquetado, se deberían tener en cuenta las definiciones del Capítulo VII sobre IG/DO reconocidas[158], como así también sobre las IP.[159]

[157] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 7.2.3 (Mercosur)
[158] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 9.4.5 (Mercosur)
[159] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 9.4.6 (Mercosur)

Otra norma de interés para la materia en comentario es la Resolución GMC N° 26/03, que contiene el Reglamento Técnico Mercosur para la Rotulación de Alimentos Envasados, y establece que sus disposiciones se aplicarán en el territorio de los Estados Partes, en el comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.[160] En el artículo 3.2 del Anexo, se refiere a las denominaciones geográficas y las define como las denominaciones de un país, de una región o de una población reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características. Dispone también que no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Establece, asimismo, que los alimentos envasados no deberán describirse con rótulo que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la procedencia, entre otros supuestos.[161]

Por último, es importante mencionar la Decisión CMC N° 10/19. La misma tiene por objeto el Acuerdo para la protección mutua de las IG originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales multilaterales de los que son parte. Por lo tanto, las reglas contenidas en dicho Acuerdo no se aplican a las IG de terceros países no integrantes del Mercosur, aunque estén protegidas en alguno de los Estados Partes.[162]

La Decisión CMC N° 10/19 contempla la figura de la IG. El artículo 2 define a la IG tal como la define el artículo 22.1 del ADPIC, aunque agrega la protección de IG para servicios. El artículo 2 define como IG al nombre que identifica un producto o servicio como originario del territorio de un Estado Parte, región o localidad del mencionado territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser atribuida fundamentalmente a su origen geográfico.

Con respecto a los actos que infringen la protección dada por la IG/DO, son las legislaciones nacionales las que los establecen, en consonancia con sus propios sistemas y prácticas jurídicas. La legislación regional en comentario, sin embargo, incluye algunas disposiciones que vale la pena comentar.

La Decisión CMC N° 8/95, en su artículo 22, establece que los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados. Podría aplicarse la norma para productos con IG falsificada.

La Resolución GMC N°45/96 establece en las normas sobre rotulación y etiquetado (Capítulo IX, art 9.2.2) que queda prohibido el empleo en las etiquetas de toda indicación, todo signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen o la naturaleza del producto.

La Resolución GMC N° 26/03 prohíbe el uso en rotulados de alimentos envasados de denominaciones que induzcan a error o engaño al consumidor y, específicamente, de denominaciones geográficas engañosas (Art. 3 Anexo). Se contempla, de todos modos, la posibilidad de usar denominaciones que serían genéricas si se agrega la expresión ‘tipo’, aunque se excluye de esta posibilidad a los vinos y espirituosos.

La Decisión CMC N° 10/19 dispone en sus considerandos que se debe proteger a la IG contra la competencia desleal o uso que induzca a error. El artículo 5.4 establece que ni la marca previa

[160] Resolución GMC N° 26/03[2003], art 3 (Mercosur)
[161] Resolución GMC N° 26/03[2003], art 3.1 Anexo (Mercosur)
[162] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 3.3 (Mercosur)

ni la IG se utilizarán de manera que induzcan a error al consumidor en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

La Decisión CMC N° 8/95 no establece la vigencia de la protección, pero en su artículo 1 dispone que los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en materia de marcas, IP y DO, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo.

Asimismo, podrán conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los tratados internacionales en este Protocolo, a saber, el Convenio de París y el ADPIC.

La Resolución GMC N° 45/96 no define la vigencia de la protección. En su artículo 7.9 se establece que los Estados Partes que a la fecha de vigencia de este Reglamento utilicen las IG/DO reconocidas, podrán continuar empleándolas en sus mercados y entre sí hasta tanto se resuelva al respecto, mediante los correspondientes acuerdos internacionales. No obstante, los Estados Partes propenderán por la adopción del sistema de respeto a las IG/DO reconocidas.

La Resolución N° 26/03 no hace referencia a la vigencia de protección de las denominaciones geográficas.

La Decisión CMC N° 10/19 tampoco se refiere expresamente a la vigencia de la protección de la IG, pero en sus considerandos establece que las reglas y principios relativos a las IG en el ámbito del Mercosur deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el ADPIC. Además, el artículo 9 se refiere a la duración de este Acuerdo, indicando que será indefinida y entrará en vigor 30 días después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación.

De la lectura de las normas contenidas en la Decisión CMC N° 8/95, Resolución GMC N° 45/96 y Decisión CMC N° 10/19, así como las respectivas remisiones a la normativa internacional de referencia, queda claro que la armonización a nivel regional no modifica lo establecido en las legislaciones nacionales de los Estados Partes respecto a la duración de la protección que dan a la IG.

Respecto a quiénes pueden ser sujetos de la protección dada por una IG/DO, la Decisión CMC N° 8/95 no define sujetos de la protección de la IG específicamente. Sin embargo, las disposiciones sobre el registro de marcas establecen que podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que tengan interés legítimo.[163]

Por su parte, la Resolución GMC N° 45/96 tampoco establece quiénes pueden ser sujetos de la protección de IG/DO para vinos y productos vínicos. Se establece que los Estados Partes reconocen el derecho de cualquiera de los miembros del Mercosur a adoptar a nivel nacional el sistema legal de respeto de las IG/DO reconocidas.[164]

[163] Decisión CMC N° 8/95 [1995], art 7 (Mercosur)
[164] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 7.8 (Mercosur)

La Resolución GMC N° 26/03 reglamenta la rotulación de alimentos envasados, por lo que no hace referencia al sujeto de protección de las denominaciones geográficas cuya protección contempla.

Finalmente, la Decisión CMC N°10/19 no define expresamente a los sujetos de la protección, aunque en sus considerandos establece que las reglas y principios en IG en el ámbito del Mercosur deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el ADPIC.

De la lectura de las normas regionales y las respectivas remisiones a la normativa internacional de referencia puede concluirse que la armonización a nivel regional no modifica el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte respecto a quiénes pueden ser sujetos/titulares de la protección que da la IG/DO a nivel nacional, debiendo las mismas ser consistentes con el ADPIC.

En relación con los productos/servicios comprendidos en la protección por IG/DO, la Decisión CMC N° 8/95 contempla la protección de IP y DO para productos y servicios, sin especificar los productos/servicios comprendidos.[165] La Resolución GMC N° 45/96, en el artículo 1.1 del Anexo del Reglamento, establece que todos los productos vitivinícolas que circulen en el Mercosur deberán cumplir con las estipulaciones establecidas en el Reglamento y con las características analíticas de la región del Estado Parte productor. Debe tenerse presente que la norma se refiere al objeto de la aplicación del Reglamento Vitivinícola (vinos y destilados de origen vitivinícola) y no a la protección de las IG/DO.

Dado que la Resolución GMC N° 26/03 establece el Reglamento de Rotulación de Alimentos Envasados, no hace referencia específica a los productos objeto de la protección de las denominaciones geográficas. Sin embargo, el artículo 3.2 que las menciona se refiere a las denominaciones de elaboración de alimentos, no haciendo mención a los servicios.

En cuanto a la Decisión CMC N° 10/19, si bien no incluye la lista de IG protegidas a nivel nacional de cada Estado Parte, surge del artículo 3.2 que se protegerán las IG que los países informen, especificando que tanto en el caso de IG para productos y servicios que no sean agrícolas ni agroalimentarios, como en el de vinos o bebidas espirituosas, podrán ser protegidas según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte.

Ello es así porque la legislación de los cuatro países difiere en cuanto al objeto de la protección y alcance de la misma (niveles de protección). La Decisión CMC N° 10/19, al igual que las demás normas enumeradas, no prevé un estándar de protección regional ni armoniza los estándares a nivel nacional, sino que establece el reconocimiento mutuo de las IG reconocidas a nivel nacional en los registros respectivos, para promover la protección del consumidor y la protección efectiva contra su utilización como marca o contra actos de competencia desleal.

Asimismo, el reconocimiento mutuo establecido en la Decisión CMC N° 10/19 no se aplica a las IG de terceros países no integrantes del Mercosur, aunque estén protegidas en cualquier Estado Parte, según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte.[166] Tampoco obliga a proteger IG que no estén protegidas, que hayan dejado de estar protegidas o que hayan caído en desuso en su país de origen.[167]

[165] Decisión CMC N° 8/95 [1995], art 19(2)-(3) (Mercosur)
[166] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 3.3 (Mercosur)
[167] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 3.4 (Mercosur)

c. Registro de IG/DO extranjeras

Con respecto al registro de IG/DO extranjeras, es decir, de países o regiones fuera del Mercosur, no hay a nivel regional tal posibilidad. Los registros de IG/DO extranjeras existen a nivel nacional en cada uno de los Estados Partes del Mercosur, en la órbita de los respectivos organismos nacionales competentes y bajo las leyes y reglamentaciones nacionales conforme a las respectivas prácticas jurídicas. La normativa regional en comentario no modifica ni altera la vigencia de los registros nacionales para IG/DO, tanto nacionales como extranjeras.

La Decisión CMC N° 8/95, en su artículo 19, establece que los Estados Partes del Mercosur se comprometen a proteger mutuamente sus IG/DO, es decir, las registradas a nivel nacional en cada uno de los Estados Partes, sin hacer mención alguna a las IG/DO de países de extrazona.

La Resolución GMC N° 45/96 especifica que el artículo 1.2 del Reglamento Vitivinícola del Mercosur solamente regirá a los efectos de armonizar las legislaciones y condiciones bajo las cuales circularán los productos vitivinícolas de los Estados Partes. Las legislaciones vitivinícolas de cada país mantendrán su plena vigencia dentro de los mismos para preservar su identidad vitivinícola en el marco del Mercosur. El artículo 1.3 establece que todas las estipulaciones del Reglamento Vitivinícola regirán también para los productos provenientes de otras regiones o países que ingresen a cualquiera de los Estados Partes, lo cual en ningún caso incluye el reconocimiento o registro de IG/DO extranjeras.

La Resolución GMC N° 26/03 no menciona expresamente a las IG/DO extranjeras, pero en su artículo 3, relativo al ámbito de aplicación, establece que el Reglamento se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona. El artículo 3.3 del Anexo, a continuación de definir la denominación geográfica, hace referencia al supuesto de elaboración de alimentos siguiendo tecnologías de diferentes lugares geográficos. Dispone que, si se obtienen alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión ‘tipo’, aunque excluye esta posibilidad para denominar vinos y bebidas espirituosas.

La Decisión CMC N° 10/19, por su parte, establece específicamente que el acuerdo de reconocimiento mutuo tiene por objeto la protección mutua de las IG originarias en los Estados Partes del Mercosur[168] y no se aplica a las IG de terceros países no integrantes del Mercosur, aunque estén protegidas en cualquier Estado Parte.[169]

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Con relación a la protección general dada por el artículo 22 del ADPIC o básica del artículo 10 del Convenio de París cabe una aclaración. Tal cual fue explicado, en materia de propiedad intelectual no existe normativa armonizada que incorpore unívocamente los estándares internacionales y multilaterales a las legislaciones nacionales. La normativa del Mercosur en comentario establece referencias generales a la normativa internacional y multilateral, y reglas de circulación intrazona en el caso de los productos vitivinícolas. Pero los estándares de protección otorgados a través de las IG/DO constan en las legislaciones nacionales de los cuatro Estados Partes, y ello no es alterado por las disposiciones de la normativa regional

[168] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 1 (Mercosur)
[169] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 3.3 (Mercosur)

Hecha esta aclaración, a continuación se describen los contenidos que en el punto específico surgen de las normas en comentario.

La Decisión CMC N° 8/95 dispone que los Estados Partes garantizarán la protección efectiva de la propiedad intelectual en el ámbito de las marcas, las indicaciones de origen y las DO, garantizando, por lo menos, la protección derivada de los principios y normas enunciados en dicha Decisión. Se podrá conceder una protección más amplia en tanto no sea incompatible con las normas y principios de dichos tratados.[170] Asimismo, la Decisión CMC N° 8/95 establece que las reglas y principios de dicha Decisión deben ser conformes con las normas fijadas en instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el ADPIC[171], y que ninguna disposición de este Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París y el ADPIC, mencionados.[172]

En el Capítulo de Marcas, en el artículo 9.2, se establece que los Estados Partes prohibirán el registro de marcas constituidas, entre otros, por signos engañosos, por símbolos nacionales de cualquier país y por signos susceptibles de sugerir falsamente vinculación con símbolos nacionales de cualquier país. El artículo 9.1 establece que no son marcas registrables los signos que sean IP o DO, entre otros.

Por su parte, la Resolución GMC N°45/96 establece, en las normas de rotulación y etiquetado, que los productos circularán con etiquetas en castellano y para Brasil en portugués.[173] Además, establece que queda prohibido el empleo en las etiquetas de toda indicación, todo signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen o la naturaleza del producto.[174] También el Reglamento dispone que los Estados Partes armonizarán sus legislaciones básicamente en función de los convenios, principios normativos y recomendaciones de la OIV.[175]

La Resolución GMC N° 26/03 dispone, en sus principios generales[176], que los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento. En el mismo sentido, el artículo 3.2 prohíbe el rotulado de denominaciones geográficas que puedan inducir a error o engaño al consumidor. Esta prohibición recepta la protección del artículo 10 del Convenio de París y del ADPIC. El artículo 3.3 establece que cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión ‘tipo’ con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. Aclara, asimismo, que

[170] Decisión CMC N° 8/95 [1995], art 1, 2a pt (Mercosur)
[171] ADPIC [1994], art 2.1)-Considerandos
[172] Decisión CMC N° 8/95 [1995], art 2.2 (Mercosur)
[173] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 9.2 (Mercosur)
[174] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 9.2.2 (Mercosur)
[175] Resolución GMC N° 45/96 [1996], art 1.4 (Mercosur)
[176] Resolución GMC N° 26/03 [2003], Anexo, art 3 (Mercosur)

no se podrá utilizar la expresión 'tipo' para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características.

La Decisión CMC N°10/19 establece, en los considerandos, que es esencial promover la protección de las IG contra su uso como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error. Además, las normas y principios de las IG deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional de los que son parte, en particular, el ADPIC. Por tanto, se aplica la protección del artículo 10 del Convenio de París y del ADPIC.

Además, en el caso de la interacción entre marcas e IG, establece el artículo 5.1, primera parte, que las IG reconocidas mediante este Acuerdo no serán registrables como marcas para productos o servicios similares, en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales.

Asimismo, el artículo 5.1, segunda parte, establece que no serán registradas marcas que contengan o consistan en una IG cuando su uso constituya un acto de competencia desleal o induzca a error con relación al verdadero lugar de origen. En ampliación, establece el artículo 5.3 que se reconocerán mutuamente las IG listadas[177], aunque haya una marca previa, solicitada de buena fe y vigente en el territorio del Estado Parte antes de la IG. La marca previa podrá continuar en uso y sujeta a variaciones. Ni la IG ni la marca previa se usarán de manera que puedan inducir a error en cuanto a la naturaleza del DPI en cuestión.[178]

Es más, los Estados Partes no estarán obligados a proteger una IG frente a una marca famosa, reputada o conocida donde la protección pueda inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto.[179]

Respecto del artículo 22.4 del ADPIC (sobre homonimia), la Decisión CMC N° 10/19 establece, en su artículo 4.1, que en el caso de que existan dos o más IG homónimas que busquen señalar la misma categoría de producto o servicio, la protección será concedida a las dos o más indicaciones, siendo posible su coexistencia. Quedará a cargo de los Estados Partes involucrados determinar el modo por el cual tales IG serán diferenciadas entre sí en el mercado. Adicionalmente, el mismo artículo, en el párrafo 2, dispone que cuando un Estado Parte otorgue protección a una IG de un tercer Estado que resulte homónima respecto de una IG originaria en el territorio de alguno de los Estados Partes, se permitirá, respetados los compromisos previos con terceros países o grupos de países, la coexistencia entre ambas IG. Los Estados Partes involucrados definirán las condiciones prácticas para su diferenciación a fin de evitar que se induzca a error al consumidor.[180]

e. Protección especial para vinos y espirituosas

Tal cual lo explicado en el punto d., en materia de propiedad intelectual no existe normativa armonizada que incorpore unívocamente los estándares internacionales y multilaterales a las legislaciones nacionales. La normativa del Mercosur establece referencias generales a la normativa internacional y multilateral, pero los estándares de protección otorgados a través de

[177] Lista contenida en una Resolución, de conformidad con el artículo 1.2 de la Decisión CMC N° 10/19.
[178] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.4 (Mercosur)
[179] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.5 (Mercosur)
[180] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 4.1.2 (Mercosur)

las IG/DO son los establecidos en las legislaciones nacionales de los cuatro Estados Partes. Ello rige para la mayor protección que el ADPIC otorga a los vinos y las bebidas espirituosas.

En consonancia con lo dicho, la Decisión CMC N° 8/95 no menciona expresamente una protección adicional para vinos y espirituosos, pero los considerandos establecen la observancia de las reglas y principios de las normas fijadas en instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el ADPIC. Asimismo, el artículo 2.2 establece que ninguna disposición afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París y el ADPIC.

La Resolución GMC N° 45/96 no se refiere expresamente a la protección adicional para vinos y espirituosas establecida en el artículo 23 del ADPIC, si bien el objeto de regulación de dicha norma son los productos vitivinícolas.

El objetivo, por el contrario, es establecer una norma regional para armonizar las legislaciones y condiciones técnicas bajo las cuales circularán los productos vitivinícolas de los Estados Partes. Por lo tanto, el artículo 1.2. dispone que las legislaciones vitivinícolas de cada país mantendrán su plena vigencia de modo que se preserve su identidad vitivinícola en el marco del Mercosur.

El artículo 1.1. establece que todos los productos vitivinícolas que circulen en el Mercosur deberán cumplir con las estipulaciones técnicas establecidas en dicha norma, y con las características analíticas de la región del Estado Parte productor. Asimismo, las estipulaciones del Reglamento regirán también para los productos provenientes de otras regiones o países que ingresen a cualquiera de los Estados Partes (Art. 1.3.).

La Resolución GMC N° 26/03 otorga una protección adicional para vinos y bebidas espirituosas en tanto prohíbe el uso de ‘tipo’ para denominar productos elaborados siguiendo tecnologías de diferentes lugares geográficos que no correspondan al lugar de elaboración (Art. 3.3 Anexo).

La Decisión CMC N° 10/19 tampoco especifica expresamente una protección adicional para vinos y espirituosos. La norma tiene por objeto la protección mutua de las IG originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales multilaterales de los que son parte (Art. 1). Asimismo, el artículo 3.2 refuerza el concepto disponiendo que las IG para productos y servicios que no sean agrícolas ni agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas podrán ser protegidas según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte, remitiendo expresamente para la mayor protección de vinos y bebidas espirituosas a las legislaciones nacionales de los Estados Partes, que, como ya se ha dicho, no incorporaron uniformemente las disposiciones del ADPIC.

Respecto a la prohibición del uso comercial directo, o sea, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión el uso del término (palabra por palabra), nuevamente las disposiciones en comentario, con excepción de la Resolución GMC N° 26/03, remiten a la norma internacional de referencia, siendo la legislación nacional de cada Estado Parte la que establece las restricciones de uso.

En efecto, la Decisión CMC N° 8/95 dispone en su artículo 2.2 que los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a las IP y DO, y que las reglas y principios de esta norma serán conformes con las normas fijadas en instrumentos multilaterales existentes a nivel

internacional, en particular, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el ADPIC (como se establece en los considerandos de esta Decisión). Además, indica que ninguna disposición de este Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París y del ADPIC, mencionados.

La Resolución GMC N° 45/96, en su artículo 9.2.2., establece en las normas de rotulación y etiquetado que queda prohibido el empleo en las etiquetas de toda indicación, todo signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen o la naturaleza del producto.

En cuanto a la Resolución GMC N° 26/03, ésta prohíbe el uso de rotulado con denominaciones que induzcan a error, confusión o engaño en relación con la procedencia (Art. 3.1 Anexo). También prohíbe el uso de denominaciones geográficas en el rotulado o propaganda de alimentos que pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor (Art. 3.2). No obstante, en la denominación del alimento se podrá usar la expresión 'tipo' cuando se haga uso de tecnologías de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, salvo para denominar vinos y bebidas espirituosas (Art. 3.3 Anexo).

La Decisión CMC N° 10/19 no menciona expresamente la prohibición del uso comercial directo. Sin embargo, en los considerandos se establece que es esencial promover la protección de las IG contra su uso como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error. Además, las normas y principios en IG deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, de los que los Estados son parte, y, en particular, el ADPIC. Por su parte, el artículo 5.4 dispone que en el caso de interacción ni la IG ni la marca previa se usarán de manera que puedan inducir a error en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Las mismas disposiciones aplican en el caso del uso comercial indirecto, esto es que el término sea usado por quienes no sean originarios del lugar designado por la IG, pero agregando una mención restitutiva (expresiones tales como 'tipo', 'género', 'estilo', 'tendencia', 'imitación' o 'evocación').

Tampoco está contemplada expresamente la protección contra el uso de IG en traducciones o por evocación.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Con respecto a la incorporación de las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC, no existe una armonización regional al respecto. Rigen las disposiciones contenidas en legislaciones nacionales de los Estados Partes, siendo que dichas excepciones son pasibles de invocación por usuarios previos al ADPIC en las jurisdicciones competentes de cada uno de los Estados Miembros, en defensa del derecho a la continuidad de uso que dicho Acuerdo prevé. En consecuencia, las disposiciones nacionales son las vigentes en caso de que un particular, ya sea persona física o jurídica, decida ir a los tribunales del Estado Parte respectivo, para invocar su derecho a la continuidad de uso de un término protegido por una IG bajo las condiciones indicadas en el propio artículo 24 del ADPIC.

Se encuentran, sin embargo, algunas disposiciones en la normativa regional en comentario, que vale la pena destacar.

La Decisión CMC N°8/95, en su artículo 9, establece que son irregistrables como marcas los signos genéricos o que constituyan IP o DO.

La Resolución GMC N° 26/03 establece que se podrá usar en la denominación del alimento la expresión 'tipo' cuando se haga uso de tecnologías de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, de lo cual puede inferirse que se está refiriendo al uso de IG que en territorio de los Estados Partes del Mercosur son genéricos o de uso común (Art. 24.4 y 24.6 del ADPIC). Además, excluye su uso para denominar vinos y bebidas espirituosas (Art. 3.3 Anexo).

La Decisión CMC N°10/19, en su artículo 6.1, establece que ningún Estado Parte se obliga a proteger como IG un nombre o término que, en su territorio, sea de uso común para designar un producto o servicio; tampoco los nombres de razas animales o de variedades de plantas, incluyendo variedades de uvas para vinos[181] (Art. 24.6 del ADPIC). Asimismo, dispone en el artículo 6.2 que se entiende como 'de uso común' el nombre o término que es utilizarlo para denominar el propio producto o servicio, su especie o género, independientemente del origen geográfico (Art. 24.4 del ADPIC).

Por su parte, el artículo 3.5 establece que, una vez reconocida la IG, el término protegido no será 'de uso común' por los Estados Partes.

En cuanto a la protección en casos de homonimia, el artículo 4.1 establece que la protección plus para casos de IG homónimas no se limita a vinos, sino que se establece que la protección será concedida a las dos o más indicaciones, siendo posible su coexistencia para la misma categoría de producto o servicio. Los Estados Partes deberán determinar el modo por el cual tales IG será diferenciadas entre sí en el mercado. Es decir, que lo dispuesto por el artículo 23.3 del ADPIC[182] respecto a la homonimia en caso de vinos y bebidas espirituosas se extiende a todos los productos y servicios. Ello implica una utilización de las flexibilidades que el ADPIC admite, extendiendo la posibilidad de coexistencia (bajo reglas de diferenciación establecidas) a todos los productos y servicios.

Asimismo, la normativa Mercosur, derivada del Subgrupo de Trabajo N° 3 (SGT 3) de 'Normas Técnicas', contiene reglamentos técnicos que vale la pena destacar en este punto.[183]

La Resolución GMC N° 77/94 establece definiciones de bebidas alcohólicas (con excepción de las fermentadas), a fin de armonizar diferencias normativas en los Estados Partes referentes a estas definiciones, para facilitar el intercambio de bienes entre los Estados Partes.

Cabe destacar que dicha normativa no tuvo la intención de disponer respecto a la materia de propiedad intelectual, específicamente al uso de las IG y las excepciones a la protección contenidas en el artículo 24.6 del ADPIC. Sin embargo, se encuentra en las disposiciones de rotulado contenidas en la normativa la muestra indudable del uso previo permitido, previo al ADPIC, de términos protegidos que devinieron en términos genéricos de uso común en los

[181] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 6.1 (Mercosur)

[182] ADPIC [1994], art 23.3: 'En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.'

[183] Mercosur, 'Normas de los órganos decisorios del MERCOSUR' (*Mercosur*) <https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/normativa/> acceso 2 agosto 2025

territorios de los Estados Partes del Mercosur, y que están comprendidos en las excepciones del artículo 24 del ADPIC.

Entre las definiciones aprobadas en Anexo figuran, entre otros términos: ‘Ginebra’, ‘Gin’, ‘Corn’ (‘Korn’), ‘Steinhaeger Vodka’, ‘Arrak’, ‘Aguardiente’, ‘Brandy de frutas’, ‘Ron’, ‘Rhum’, ‘Rum’. Dentro de las definiciones de los licores, por ejemplo, se establece que serán permitidas las denominaciones: ‘Cherry’, ‘Apricot’, ‘Peach’, ‘Curação’, ‘Prunelle’, ‘Maraschino’, ‘Peppermint’, ‘Kummel’, ‘Noix’, ‘Cassis’, ‘Ratafia’, ‘Anis’ y denominaciones de uso corriente a los licores elaborados principalmente con las frutas, plantas o parte de ellas que justifiquen esas expresiones.

Los licores que contengan en su composición no menos de 50% en volumen de cognac, whisky, ron u otras bebidas alcohólicas destiladas, podrán denominarse ‘Licor de’ cognac, whisky o ron, respectivamente, o con el nombre de la bebida utilizada (Art. 24.6 del ADPIC).

Los licores con denominación específica (café, chocolate, etc.) que contengan en su composición cognac, whisky, ron u otras bebidas alcohólicas, podrán denominarse ‘Licor de ... al/ con...’, llenando el primer espacio en blanco con la denominación específica del licor y el segundo espacio en blanco con la bebida alcohólica utilizada (por ejemplo, ‘Licor de Café al Cognac’).

En el mismo sentido, la Resolución GMC N° 79/94 establece el Reglamento de Identidad y Calidad de Quesos, en el cual los Estados Partes concuerdan en armonizar la identidad y calidad de los quesos, con el objetivo de la eliminación de los obstáculos que generan las diferencias en los reglamentos técnicos nacionales. En el Anexo de dicha Resolución, en el Punto 9, se especifican las normas de rotulado de quesos. Allí dispone que se denominará ‘Queso ...’, seguido de la variedad o nombre de fantasía, si existiere, de acuerdo con el Reglamento Técnico Individual que responda a las características de la variedad de queso. Derivados de este Reglamento Técnico, se aprobaron la Resolución GMC N° 78/96, que contiene el Reglamento Técnico del Mercosur de Identidad y Calidad del Queso Mozzarella (muzzarella o mussarela); la Resolución GMC N° 42/96, que contiene el Reglamento Técnico del Mercosur de Identidad y Calidad del Queso Tybo; la Resolución GMC N° 29/96, que contiene el Reglamento Técnico del Mercosur de Identidad y Calidad del Queso Dambo, y la Resolución GMC N° 01/97, que contiene el Reglamento Técnico del Mercosur de Identidad y Calidad del Queso Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito y Sbrinz,

En todos los casos, los Reglamentos Técnicos específicos admiten en la rotulación de los quesos el uso de los términos que devinieron en genéricos en los Estados Partes del Mercosur, como ‘Queso Parmesano’, ‘Queso Muzzarella’, etc. (Art. 24.6 del ADPIC).

La Decisión CMC N° 10/19 dispone en sus considerandos que se debe proteger a la IG contra la competencia desleal o el uso que induzca a error. Así, el artículo 5.4 establece que ni la marca previa ni la IG se utilizarán de manera que induzcan a error al consumidor en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

El artículo 5.1 especifica que las IG reconocidas mediante este acuerdo no serán registrables como marcas para productos o servicios similares, salvo que las marcas sean anteriores a la lista de las IG que deberán ser reconocidas (conforme el artículo 1.2, según el cual, por Resolución del Grupo Mercado Común, se establecerá la lista las IG reconocidas mutuamente, aunque no se publicó aún dicha lista). Tampoco serán registradas marcas que contengan o consistan en

una IG cuando su uso constituya un acto de competencia desleal o induzca a error con relación al verdadero lugar de origen.[184]

Asimismo, se establece que se reconocerán las IG listadas en la Resolución prevista en el artículo 1.2, aunque haya una marca previa, solicitada de buena fe y vigente en el territorio del Estado Parte antes de la IG. La marca previa podrá continuar en uso, pero ni la IG ni la marca previa se usarán de manera que puedan inducir a error en cuanto a la naturaleza del DPI en cuestión[185] (Art. 24.5 del ADPIC). También dispone que los Estados Partes no estarán obligados a proteger una IG frente a una marca famosa, reputada o conocida si la protección puede inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto.[186]

Esta Decisión establece también que, una vez reconocida la IG, el término protegido no será considerado 'de uso común' por los Estados Partes.[187] Además, el Acuerdo no obliga a proteger las IG que no estén protegidas, que hayan dejado de estar protegidas o que hayan caído en desuso en su país de origen[188] (Art. 24.9 del ADPIC).

g. Jurisprudencia que involucre las IG

No hay jurisprudencia regional que involucre IG.[189]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación regional

En el caso del Mercosur, como se ha explicado, y a diferencia de la CAN, no ha existido una incorporación regional armonizada de los compromisos derivados del ADPIC y, en este sentido, la implementación a nivel nacional de las disposiciones relativas a IG/DO en los cuatro Estados Partes no ha sido uniforme, existiendo diferencias en cuanto a la utilización de las flexibilidades disponibles en dicho Acuerdo.

Sin embargo, como se ha descrito, existe normativa regional que, sin ser específica y con el objetivo de facilitar la circulación intrazona de bienes y servicios, ha aportado criterios y parámetros que han contribuido a la coordinación de los marcos jurídicos nacionales.

En particular, cabe destacar la Decisión CMC N° 10/19, que contiene el 'Acuerdo para la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes del Mercosur', que es una normativa reciente, específica en materia de la protección de las IG/DO, ya que constituye un embrión de sistema regional, a través del reconocimiento de los registros nacionales de los cuatro Estados Partes del Mercosur.

Sin perjuicio de ello, no se puede decir que Mercosur haya uniformizado los criterios de incorporación ni la implementación a nivel nacional de las disposiciones del ADPIC en materia de propiedad intelectual, ni específicamente las relativas a IG/DO. Ello quedó en la esfera de

[184] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.1, 2a pt (Mercosur)
[185] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.4 (Mercosur)
[186] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.5 (Mercosur)
[187] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 3.5 (Mercosur)
[188] Decisión CMC N° 10/19 [2019], art 5.4 (Mercosur)
[189] Mercosur, 'Laudos' (*Mercosur*) <https://www.mercosur.int/quienes-somos/solucion-controversias/laudos/> acceso 2 agosto 2025

los estados nacionales que plasmaron en sus respectivas legislaciones dichos compromisos, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

En este sentido debe analizarse la Decisión CMC N° 8/95, que es una norma que se aprueba el 5 de agosto de 1995, pocos meses después de que entrara internacionalmente en vigencia el ADPIC (lo cual ocurrió el 1 de enero de 1995). Sin perjuicio de ello, para los Estados Partes del Mercosur, el ADPIC entra en vigencia el 1 de enero de 2000, por el período de transición para países en desarrollo (Art. 65 s 2 ADPIC).

En consecuencia, dicha norma establece reglas y principios muy preliminares, que sólo comprenden marcas e IG/DO, no abarcando otros DPI, que no tuvieron, a posteriori, un desarrollo legislativo regional que profundizara en el análisis de las flexibilidades disponibles en el ADPIC, con el fin de hacer uso de las mismas, tanto para la creación de normativa armonizada regional en materia de propiedad intelectual, como para la implementación de los estándares de protección en las legislaciones nacionales.

Es más, los objetivos de la Decisión CMC N° 8/95, expresados en los considerandos del Protocolo, no hacen foco en los niveles de protección de los DPI, sino que apuntan a reducir las distorsiones y obstáculos al comercio y a la circulación de bienes y servicios dentro del territorio de los Estados Partes del Tratado de Asunción; promover una protección eficaz y adecuada de los DPI en relación con las marcas y las IG/DO, y evitar que el ejercicio de esos DPI constituya en sí mismo un obstáculo para el comercio legítimo.

Asimismo, persigue el establecimiento de normas y principios que orienten la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y observancia de los DPI respecto de las marcas y las IG/DO. Ello, en consonancia con las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el Convenio de París y en el ADPIC. La Decisión CMC N° 8/95 habilita también a conceder una protección más amplia, en tanto no sea incompatible con las normas y principios de dichos tratados.

Por su parte, la Resolución GMC N° 45/96, que establece el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, y que fue aprobada en los inicios del proceso de integración, en el marco del Subgrupo de Trabajo N° 8 (SGT 8) de ‘Agricultura’, tampoco tiene por objetivo la armonización de los niveles de protección de las IG/DO, sino coadyuvar a la libre circulación de los productos vínicos en el mercado regional, a través de la armonización de normas técnicas de etiquetado, comercialización y prácticas enológicas, fundamentalmente, evitando de ese modo, luego de la liberalización arancelaria, posibles restricciones no arancelarias. En este sentido, dispone el artículo 1.1. que todos los productos vitivinícolas que circulen en el Mercosur deberán cumplir con las estipulaciones establecidas en el Reglamento, y con las características analíticas de la región del Estado Parte productor.

La norma precisa que regirá a los efectos de armonizar las legislaciones y condiciones bajo las cuales circularán los productos vitivinícolas de los Estados Partes, manteniendo las legislaciones vitivinícolas de cada país su plena vigencia dentro de los mismos, con el fin de preservar su identidad vitivinícola. Dispone asimismo que las estipulaciones del Reglamento regirán también para los productos provenientes de otras regiones o países que ingresen a cualquiera de los Estados Partes y remite a la norma internacional de referencia, principios normativos y recomendaciones de la OIV.

Queda claro de lo expuesto que el Reglamento Vitivinícola es un reglamento técnico que atiende las especificidades de la producción vitivinícola de los Estados Partes del Mercosur,

considerando los distintos niveles de desarrollo y de producción (diferencia en las prácticas enológicas, definiciones, productos de uso enológico, etc.) de la industria del vino entre los países que conforman el bloque. No tiene como objetivo la armonización de la materia de propiedad intelectual, ni de los derechos derivados de la protección que brinda una IG/DO/IP.

Asimismo, este Reglamento establece que los organismos nacionales competentes de cada país deberán, al reconocer una IG/DO, atender los conceptos definidos en el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, definiendo las IG/DO reconocidas como aquellas reconocidas por las autoridades competentes del respectivo país. Dispone que los productos vitivinícolas con IG/DO reconocida en algún Estado Parte no deberán colocar en las etiquetas la IP.

En este sentido, puede deducirse que el criterio para el reconocimiento de una Región Vitivinícola y de una IG o DO es puramente nacional y, solamente en aras de la transparencia, se dispone que los Estados Partes deberán comunicar a los socios en un plazo determinado la constitución de una IG/DO y que las IG/DO reconocidas ya existentes también deberán comunicarse al resto de los socios, como así también los cambios que se realicen con referencia a Regiones Vitivinícolas e IG/DO.

En conclusión, el Reglamento Vitivinícola no tiene como objetivo la armonización en materia de propiedad intelectual ni los estándares de protección brindada por una IG/DO. Sólo se refiere al reconocimiento de IG/DO e IP a los fines del etiquetado y del deber de información entre los Estados Partes del Mercosur.

Por su parte, tampoco la Resolución GMC N° 26/03 tuvo como objetivo regular aspectos relativos a los niveles de protección de las IG/DO, sino aprobar el Reglamento Técnico del Mercosur para la Rotulación de Alimentos Envasados, que se aplicará a la rotulación de todo alimento que se comercialice en los Estados Partes del Mercosur, cualquiera sea su origen, envasado en ausencia del cliente y listo para ofrecerse a los consumidores. Esto, a efectos de brindar al consumidor toda la información que pueda resultarle indispensable. Dicha norma tendrá vigencia en el territorio de los Estados Partes, en el comercio entre ellos y con respecto a las importaciones extrazona.

Finalmente, la Decisión CMC N° 10/19, a diferencia de las normas antes descriptas, sí tiene como objetivo la regulación de las IG a nivel regional. Pero no lo hace armonizando los criterios para el reconocimiento de una IG en los países de la región ni estableciendo requisitos, procedimientos, prohibiciones o sanciones comunes, sino a través del reconocimiento mutuo de los sistemas nacionales vigentes en los Estados Partes del Mercosur.

Es decir, la Decisión CMC N° 10/19 no establece un estándar de protección regional ni armoniza los estándares a nivel nacional, sino que establece el reconocimiento mutuo de las IG reconocidas a nivel nacional en los registros respectivos, dando ‘por válido’ el criterio y las reglas que a nivel nacional se aplican para el reconocimiento de una IG.

Es por ello que, una vez concluidos los procedimientos acordados, cada Estado Parte otorgará protección efectiva a las IG listadas regionalmente, aclarando que, a los efectos del Acuerdo de reconocimiento mutuo, se entenderá por protección efectiva la prevista en el ordenamiento jurídico de cada Estado Parte.

Es importante entender que esta norma se aprueba en el contexto de la finalización de las negociaciones técnicas del TLC del Mercosur con la Unión Europea, en el cual ambas Partes incluyeron listados de IG/DO para ser protegidas en el mercado de la otra Parte contratante. En

dicho contexto surge, intra Mercosur, la necesidad de estimular la protección efectiva de las IG ya reconocidas en cada uno de los Estados Partes.

Con respecto a las definiciones de IG/DO, la Decisión CMC N° 8/95 no define IG, sino IP y DO, que son las figuras que protege el Convenio de París. Específicamente, la DO se define como lo hace el Arreglo de Lisboa.

La Resolución GMC N°45/96 define a las DO reconocidas, las IG reconocidas y las IP. Respecto de la DO, adopta una definición similar a la del Arreglo de Lisboa. La IG es una indicación reconocida por las autoridades del respectivo país. Respecto de la IG de vinos, que se menciona expresamente, sigue los lineamientos de la definición del Arreglo de Lisboa, aunque se trata de una indicación que está subordinada a la cosecha de uva en el país, región, lugar o área definida. La IP es el nombre geográfico de Regiones Vitivinícolas, es decir, adopta una definición muy amplia.

La Resolución 26/03 no recepta el término IG, aunque se refiere a la prohibición de uso de las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características cuando se induzca a error o engaño al consumidor y salvo las excepciones que estipula para usos indirectos, autorizando el agregado de ‘tipo’, aunque, como se dijo, dejando fuera de esta posibilidad a los vinos y espirituosos.

La Decisión CMC N°10/19 recepta la definición de IG tal como la define el artículo 22.1 del ADPIC, aunque se agrega que la protección de IG alcanza a servicios también.

Con relación a los sujetos de protección, la Decisión CMC N° 8/95 no los define. Tampoco lo hace la Resolución GMC N° 45/96, que remite a lo que establezcan los Estados Partes, ni se mencionan en la Resolución GMC N° 26/03. La Decisión CMC N° 10/19 tampoco define expresamente a los sujetos de la protección, remitiendo asimismo a las legislaciones de los Estados Partes y a las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el ADPIC. En síntesis, son las legislaciones nacionales de los Estados Partes las que contienen la identificación de quiénes pueden ser sujetos de la protección de IG/DO.

En cuanto a la protección contra el uso como marca comercial, la Decisión CMC N° 8/95 no lo regula específicamente, mencionando, de manera general, que las reglas y principios deben conformarse según las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular, conforme el Convenio de París y el ADPIC. Por remisión a estas normas, no debería otorgarse una protección menor a la de estos tratados y, por tanto, las legislaciones deben respetar los derechos de los usuarios previos de marcas, según lo establece el ADPIC.

La Decisión CMC N°10/19, por su parte, establece en sus considerandos que es esencial promover la protección de las IG contra su uso como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error. Asimismo, remite a las normas y principios de las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, de los que los países del Mercosur son parte, en particular, el ADPIC. En el caso de la interacción con marcas, dispone que no serán registradas las marcas que contengan o consistan en una IG cuando su uso constituya un acto de competencia desleal o induzca al consumidor a error con relación al verdadero lugar de origen. Pero ni la IG ni la marca previa se usarán de manera que

puedan inducir a error en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Respecto de la homonimia, establece que en caso de que existan dos o más IG homónimas para la misma categoría de producto o servicio la protección será concedida a las dos o más indicaciones, aunque los Estados Partes involucrados deberán determinar el modo por el cual tales IG serán diferenciadas entre sí en el mercado. Asimismo, los Estados Partes no estarán obligados a proteger una IG frente a una marca famosa, reputada o conocida si la protección puede inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto .

Con relación a los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 del ADPIC), las normas del Mercosur no armonizan estándares de protección ni fijan criterios comunes de interpretación, sino que fundamentalmente remiten a las normas y principios del Convenio de París (Acta Estocolmo de 1967) y el ADPIC, y refuerzan el concepto de vigencia de las legislaciones nacionales de los Estados Partes. La Decisión CMC N° 8/95 dispone que se podrá conceder una protección más amplia, quedando a consideración de los Estados Partes adoptar la protección con base en esta regla. En el Capítulo de Marcas, esta Decisión establece que los Estados Partes prohibirán el registro de marcas constituidas, entre otros, por signos engañosos y por símbolos nacionales de cualquier país o susceptibles de sugerir falsamente vinculación con símbolos nacionales de cualquier país. Asimismo, establece que son marcas irregistrables los signos que sean IP o DO, entre otros.

La Resolución GMC N° 45/96 dispone que los Estados Partes mantendrán la plena vigencia de sus legislaciones vitivinícolas, por lo que dependerá de cada uno la adopción o no de los estándares diferenciados de los artículos 22 y 23 del ADPIC. Además, las normas de rotulación y etiquetado expresan que queda prohibido el empleo en las etiquetas de toda indicación, todo signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen o la naturaleza del producto. De esto se infiere que la Resolución recepta las normas tanto del artículo 22 como las del artículo 23 del ADPIC.

La Resolución GMC N° 26/03 recepta la prohibición del uso de denominaciones y/o de denominaciones geográficas que induzcan a error o equívoco en cuanto al verdadero origen o procedencia de los alimentos envasados, consagrando así la norma del artículo 22 del ADPIC. Por su parte, el artículo 23 del ADPIC se recepta en tanto, dentro de la autorización de usos indirectos con el aditamento de ‘tipo’, se excluyen los vinos y espirituosos.

Por su parte, la Decisión CMC N°10/19, fortalece la vigencia de los sistemas nacionales a través del reconocimiento de los criterios aplicados por las oficinas de los registros en los organismos nacionales competentes, al reconocer las IG por ellos protegidas y darles protección nacional en todos los países del Mercosur. Esta Decisión incorpora en mayor medida las disposiciones del ADPIC, en tanto incluye una definición de IG que es la del artículo 22 de este último Acuerdo. Además, hace uso de las flexibilidades del ADPIC en tanto aplica la protección de IG para productos y servicios que no sean agrícolas, agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas, siempre de acuerdo con el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables a cada Estado Parte. Prevé la coexistencia de IG homónimas y contempla la coexistencia de IG con marcas previas, así como la excepción de proteger como IG a los términos de uso común. Por último, cabe mencionar que la Decisión establece que los Estados Partes podrán conceder una protección más amplia que la prevista en ella, en la medida en que no sea incompatible con las normas y principios de los tratados internacionales mencionados.

La normativa analizada no aborda la temática de los usuarios previos a nivel nacional, ni la invocación de las excepciones del artículo 24 del ADPIC. Como fue explicado, no regula sobre los estándares de protección ni el alcance de los derechos, pues la implementación a nivel nacional de las excepciones del artículo 24 del ADPIC es potestad de los Estados Partes. Es por ello que la invocación del derecho a la continuidad de uso por parte de los usuarios previos en cada Estado Parte se regirá por los ordenamientos jurídicos nacionales, de acuerdo a las acciones administrativas y/o judiciales previstas en cada jurisdicción.

VII. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

(1) Argentina

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Argentina que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Constitución Nacional: Artículo 42.
- Ley N° 25.163 del 6/10/1999: Establece las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico de la Argentina.
- Ley N° 25.380 del 9/1/2001, modificada mediante la Ley N° 25.966 del 21/12/2004: Establece el régimen legal para las IG y DO de productos agrícolas y alimentarios.
- Decreto N° 57/2004 del 14/1/2004: Reglamenta la Ley N° 25.163.
- Decreto N° 556/2009 del 15/5/2009: Reglamenta la Ley N° 25.380.
- Ley N° 18.284 del 18/7/1969: Aprueba el Código Alimentario Argentino, que incluye el marco normativo para alimentos y bebidas. En sus normas sobre rotulación y publicidad de los alimentos establece que no pueden usarse las DO que puedan inducir a error o no proporcionen información veraz. Sin embargo, también estipula que se pueden usar denominaciones de un lugar geográfico distinto al de producción si se indica la expresión ‘tipo’.
- Ley N° 22.362 del 22/12/1980: Ley de Marcas y Designaciones. Modificada por la Ley N° 27.444 del 30/5/2018. Regula las marcas y designaciones y establece la prohibición de registrar como marcas DO nacionales o extranjeras y marcas engañosas en cuanto al verdadero origen de los productos.
- Decreto N° 242/2019 del 3/4/2019: Reglamenta la Ley N° 22.362.
- Ley N° 26.355 del 27/3/2008: Ley de Marca Colectiva. Regula las marcas colectivas y establece la prohibición de registrar como marcas colectivas a las DO nacionales o extranjeras y marcas engañosas en cuanto al verdadero origen de los productos.
- Decreto N° 274/2019 del 17/4/2019: Decreto sobre Lealtad Comercial. Otorga protección a las DO, aunque excluye de la protección a las que, por su uso, pasaron a ser el término habitual del producto.

- Ley N° 27.765 del 18/10/2024: Aprueba el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los Territorios de los Estados Parte del Mercosur, suscrito el 5 de diciembre de 2019.

Argentina adoptó un sistema *sui generis* para la protección de las IG, IP y DO. Para ello, dictó dos leyes especiales: La Ley N° 25.163 (Art. 1), que protege las IG/DO/IP respecto de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico (en adelante, Ley de vinos), y la Ley N° 25.380 (Art. 1), que protege las IG/DO de los productos agrícola-alimentarios (en adelante, Ley de productos agroalimentarios).

Estas leyes se complementan con la normativa preexistente, en particular, la Ley N° 17011 (que aprueba el Convenio de París), la Ley de Marcas, la Ley de Lealtad Comercial y el Código Alimentario.

La legislación nacional crea dos registros diferenciados para solicitar la protección de productos agroalimentarios en general y de vinos y bebidas de origen vínico. En efecto, la Ley de vinos establece, en los artículos 9, 22 y 36, que la Autoridad de Aplicación ante la que se solicitará el reconocimiento de las IG es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que es la Autoridad de Aplicación de la Ley y, específicamente, su Departamento de Protección del Origen. También dispone que el registro de una DO controlada (DOC) de vinos o espirituosas deberá gestionarse ante el INV (Art. 22 Decreto N° 57/2004) y el artículo 38 del Decreto N° 57/200 establece los contenidos mínimos que deben consignarse para cada una de las categorías (IG/IP/DOC). El mismo artículo 38 prevé que podrán incluirse en el Registro, debidamente identificadas, las IP, IG y DOC extranjeras que acrediten estar registradas en el país de origen. A su vez, la ley contempla la posibilidad de que las IG se incorporen mediante tratados internacionales, acuerdos bilaterales y/o multilaterales de libre comercio.

Por otra parte, la Ley de productos agroalimentarios crea un registro a esos efectos (Art. 16). La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía, será la Autoridad de Aplicación (Art. 34). Sus funciones serán las de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de DO y representación ante los organismos internacionales. Actuará como cuerpo técnico-administrativo del sistema de designación de la procedencia y/u origen de los productos agrícolas y alimentarios.

En relación con el contenido de la resolución que concede el registro, la legislación no establece el mismo, aunque la Ley de vinos (Art. 35) y la Ley de productos agroalimentarios (Art. 26) establecen que la protección de la IG confiere a los usuarios el derecho de uso de la IG/DO, el derecho de uso sobre emblemas, y el control y garantía de la calidad.

En la legislación argentina, como se dijo, las leyes *sui generis* específicas se complementan con la normativa prexistente. Así, la Ley de vinos dispone expresamente que serán de aplicación supletoria la Ley N° 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo), la Ley N° 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones) y la Ley N° 22.802 (Ley de Lealtad Comercial), en cuanto sea pertinente. Se establece la interacción con la Ley N° 22.362, que en el artículo 3 prohíbe el registro de una DO como marca. En ampliación, el decreto reglamentario de la Ley de marcas estipula, en el artículo 3.c), que las DO nacionales o extranjeras a las que se refiere la ley comprenden las IG reconocidas expresamente por la República Argentina.

Por su parte, el literal c) del artículo 32 de la Ley de productos agroalimentarios establece que no podrán registrarse como IP, IG o DO las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola. Asimismo, el literal b) del artículo 54 del Decreto reglamentario N° 57/2004

establece, en consonancia, que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) requerirá al INV la información relativa a las solicitudes de registro de las marcas de la clase 33, con relación a los productos amparados por la Ley de vinos, de acuerdo con el procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organismos. Los dictámenes emitidos por el INV serán vinculantes en oportunidad de resolver la aprobación de las marcas solicitadas.

Asimismo, el INV, antes de registrar una IP, IG o DOC, consultará al INPI sobre si la designación solicitada se encuentra registrada como marca, conforme al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organismos.

Por su parte, la Ley de productos agroalimentarios, en su artículo 50 establece que se complementará con las leyes provinciales y sus normas reglamentarias. Además, en su Decreto reglamentario N° 556/2009 (Art. 47, 48 y 53) especifica el procedimiento en su interacción con la Ley N° 22.362, por lo cual no podrá registrarse como marca, para distinguir productos, la designación que correspondiere a una IG/DO debidamente registrada y/o de cuyo trámite de registro se hubiere dado al INPI la comunicación correspondiente. A fin de dar cumplimiento con dicha disposición, el INPI requerirá a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la información relativa a las solicitudes de registro que contengan nombres geográficos con relación a productos agrícolas y alimentarios, principalmente bajo las clases 29, 30, 31 y 32 y cualquier otra que pudiera corresponder.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos requerirá al INPI para que, antes de registrar una IG/DO de productos agrícolas y alimentarios, informe sobre si la designación se encuentra registrada como marca, particularmente en las clases 29, 30, 31 y 32, y, en caso afirmativo, indique los datos del titular del registro. Todo ello, conforme al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organismos.

En cuando a la definición de la figura jurídica que otorga protección, la Ley de vinos, en sus artículos 1 y 2, reconoce y protege IG, IP y DOC. La ley no define la IP, pero sí lo hace el Decreto N° 57/2004 en su artículo 3, que establece que es el nombre que identifica la procedencia de un producto originario de un área geográfica menor que el territorio nacional, expresamente definida y reconocida por el INV, teniendo en cuenta límites administrativos y/o políticos de referencia, y que podrá usarse en las etiquetas sólo para los vinos de mesa y regionales que cumplan las condiciones de producción y elaboración correspondientes en vigencia, o las que se dicten en el futuro al respecto, conforme a las Ley N° 14.878 y la Ley N° 21.764.

La definición de IG está contenida en el artículo 4 de la Ley de vinos, en los mismos términos del artículo 22 del ADPIC, aunque no menciona la reputación entre sus atributos. La Ley dice que IG es el nombre que identifica un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio nacional no mayor que la superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida. Agrega que la IG sólo se justificará cuando determinada calidad y las características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. El empleo de una IG queda reservado exclusivamente para los vinos o bebidas espirituosas de origen vínico de calidad.

Por su parte, la DOC es definida en la Ley de vinos, en su artículo 13, como el nombre que identifica un producto originario de una región, de una localidad o de un área de producción delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales y humanos. El

uso de la DOC queda reservado, según lo dispone el artículo 14, para los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vínico, calidad superior, producidos en una región cualitativamente diferenciada y determinada del territorio nacional.

En tanto que la Ley de productos agroalimentarios, en su artículo 1, reconoce y protege únicamente a las IG y DO, en su artículo 2 define a la IG en los términos del artículo 22 del ADPIC, aunque tampoco menciona expresamente la reputación entre sus atributos. El artículo 2 también define a la DO como el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Según el artículo 4 de dicha Ley, el producto amparable por una DO será aquel originario de una región de reconocida tipicidad y originalidad, producido en un entorno geográfico determinado que le confiere cualidades particulares distintas del resto de los productos del mismo origen.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Con respecto a quiénes pueden ser sujetos de la protección, la Ley de vinos establece, en su artículo 8, quiénes pueden requerir la inscripción de una IG ante la Autoridad de Aplicación, a saber: 1) la Autoridad de Aplicación; 2) los productores vitícolas o sus organizaciones representativas; 3) los elaboradores de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, y 4) las organizaciones encargadas de la promoción o protección de los intereses de las personas implicadas en la producción de vinos.

En el artículo 30 se dispone que sólo las personas físicas o jurídicas que hayan inscrito sus viñedos y/o instalaciones en las áreas definidas a tal efecto podrán producir uvas con destino a la elaboración de vinos y/o bebidas espirituosas de origen vínico protegidos por esta ley. La misma ley establece también, en los artículos 17, 18 y 19, con respecto a la DOC, que los viticultores, vinicultores o vitivinicultores que aspiren al reconocimiento de una DOC deberán constituir un Consejo de Promoción que se organizará jurídicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas y sin fines de lucro. El Decreto reglamentario N° 57/2004 de la mencionada ley, en su artículo 22, establece que el Consejo de Promoción constituido será quien gestione el reconocimiento y registro de una DOC ante el INV.

Por su parte, la Ley de productos agroalimentarios dispone, en su artículo 3, que la determinación y registro de la IG de productos agrícolas y alimentarios podrán ser solicitados ante la Autoridad de Aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción, producción o fabricación de esos productos en la zona respectiva. El Decreto reglamentario N° 556/2009 de esta ley, en su artículo 3, dispone que el registro de una IG lo puede solicitar quien demuestre tener un interés legítimo, entendiéndose que tienen interés legítimo: 1) las personas físicas o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto en la zona de que se trate, y 2) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores del producto a amparar con la IG, siempre que estén estatutariamente autorizadas para ello. Las solicitudes de inscripción deben ser hechas por un grupo de productores, asociados de hecho o formalmente constituidos como una asociación civil sin fines de lucro.

Pero también podrá pedir el registro una única persona física o jurídica si cumple con alguna de las siguientes condiciones: a) si es la única que produce un producto agrícola o alimentario

en la zona específica, cuya característica o cualidad se base en el origen geográfico, o b) si es la productora con una participación superior al 30% del volumen total del producto en el área. En estos casos, las especificaciones deben poder replicarse por otros productores de la zona, quienes podrán solicitar posteriormente la adhesión a la IG.

Con respecto al objeto de protección de las IG/DO, la Ley de vinos menciona, en su artículo 1, que son los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico los productos comprendidos en la protección.

Por su parte, la Ley de productos agroalimentarios establece, en su artículo 1, que los productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados, son los productos objeto de protección, excluyendo expresamente a los vinos. Además, en su artículo 4 se define el producto agrícola o alimentario a ser protegido por una DO.

En cuanto a la vigencia de la protección, la Ley de vinos no establece un término de duración para la IG, IP o DOC. Sin embargo, su artículo 45 establece que las faltas e infracciones a la Ley autorizarán a la Autoridad de Aplicación a imponer, entre otras, las sanciones de suspensión temporal del uso de una IG, IP o DOC o la cancelación definitiva.

La Ley de productos agroalimentarios no establece un término de duración de la IG o DO, pero su artículo 30 dispone que se producirá la extinción de la inscripción de una DO por: 1) renuncia del Consejo usuario de la DO; 2) cancelación del registro por causa de sanciones, y 3) cancelación del registro cuando hayan cambiado las condiciones naturales o administrativas que fundamentaron el otorgamiento de la DO. En ampliación, el artículo 31 establece entre las causas de extinción de la autorización de uso conferida: 1) la renuncia presentada por el asociado; 2) la cancelación de la autorización motivada por sanciones; 3) la cancelación por la modificación de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, y 4) la cancelación de la inscripción de la DO al Consejo al que pertenece el asociado.

En consecuencia, y en consonancia con el ADPIC, la protección dada en las leyes *sui generis* no tiene límite temporal, salvo que se configuren las situaciones descritas en cada caso.

c. Registro de IG/DO extranjeras

En relación con la existencia de normas especiales para las IG/DO extranjeras, la Ley de vinos establece, en su artículo 38, que la Autoridad de Aplicación, entre otros, propiciará la celebración de acuerdos bilaterales y/o multilaterales, fundados en los principios de reciprocidad y no discriminación, para el reconocimiento, la protección y el registro de las IG, IP y DOC, nacionales y extranjeras.

Además, el artículo 40 crea el Consejo Nacional para la Designación del Origen de vinos y bebidas espirituosas de naturaleza vínica, que funcionará como cuerpo consultivo. El artículo 41 establece las funciones del Consejo, entre las cuales menciona la de contribuir en la gestión de acuerdos bilaterales y/o multilaterales, fundados en los principios de reciprocidad y no discriminación, para el reconocimiento, la protección y el registro de las IG y DOC, nacionales y extranjeras.

El Decreto reglamentario N° 57/2004 establece, en el artículo 38, que podrán incluirse en el registro, debidamente identificadas, las IG, IP y DOC extranjeras que acrediten estar registradas en el país de origen.

Es importante mencionar que el Decreto N° 242/2019 reglamenta el artículo 3, inciso c, de la Ley de Marcas (Ley N° 22.362), que prohíbe el registro de marcas compuestas por una DO, y establece que las DO a las que se refiere dicho artículo comprenden las IG reconocidas expresamente por la República Argentina. Por tanto, en cuanto a las IG/DO extranjeras, deberían estar reconocidas expresamente en Argentina para caer bajo la prohibición del artículo 3.c) de la Ley N° 22.362.

La Ley de productos agroalimentarios dispone expresamente, en el literal f del artículo 35, que son funciones de la Autoridad de Aplicación registrar las DO de productos agrícolas y alimentarios provenientes del extranjero y reconocidos de acuerdo con las previsiones de los tratados celebrados al respecto y a la ley. El artículo 16 de la misma Ley establece que la Autoridad de Aplicación registrará las IG/DO de productos agrícolas y alimentarios y que el procedimiento y recaudos para el registro serán establecidos por el decreto reglamentario de dicha Ley.

Según el artículo 23 de dicha Ley, el registro de las IG/DO previamente inscritas en su país de origen se regirá por los procedimientos de inscripción y derechos dispuestos en la norma. En este sentido, el Decreto Reglamentario N° 556/2019, en su artículo 23, establece expresamente cuál es el procedimiento para el reconocimiento de una IG extranjera.

Argentina reconoció recientemente la primera IG extranjera, mediante la Resolución 112/2025 dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que registra y protege la IG extranjera 'SCOTCH WHISKY'.[190]

Por otro lado, la Ley N° 27.765 de 2024 aprueba el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los Territorios de los Estados Parte del Mercosur, suscrito el cinco de diciembre de 2019.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Con relación a la protección del artículo 22 del ADPIC y su relación con el artículo 10 del Convenio de París[191], la legislación argentina no lo menciona expresamente en las leyes *sui generis*, sin embargo, estas leyes incorporan sus principios.[192]

La Ley de vinos establece, en su artículo 33, que la Autoridad de Aplicación tomará todas las medidas jurídicas necesarias para la protección de las IP, IG y DOC registradas, con el fin de evitar todo uso indebido de las mismas que pudiera inducir a error o engaño del consumidor.

Por su parte, la Ley de productos agroalimentarios establece, en su artículo 25, que no podrán registrarse como IG y/o DO las que puedan inducir a error respecto de las cualidades o características del producto de que se trate o en cuanto al origen geográfico.

Asimismo, dispone que queda prohibido el uso de las IG y DO para cualquier práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto o que implique competencia desleal (Art. 27).

[190] Resolución 112 [2025] Ministerio de Economía de la República Argentina, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327761/20250702> acceso 28 septiembre 2025 (Argentina)
[191] El Convenio de París es incorporado a la legislación nacional por la Ley N° 17.011 y su modificatoria, la Ley N° 22.195/80.
[192] Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial [1967], art 10 bis (3)(3).

La Autoridad de Aplicación podrá imponer sanciones cuando se constatara: a) la utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con las denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y alimentarios y b) el empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos 'género', 'tipo', 'estilo', 'método', 'imitación' o una expresión similar que pudieran producir confusión en el consumidor respecto de una IG o de una DO (Art. 43). Puede advertirse, que, si bien la norma restringe el uso de términos protegidos precedidos por 'género', 'tipo', 'estilo', 'método' o 'imitación', sólo considera infracción a la protección cuando son pasibles de generar confusión en el consumidor, cuya demostración estará a cargo del titular del derecho. En síntesis, no existe protección absoluta ni derechos exclusivos para los productos agrícolas, con excepción de los vinos.

Además, se debe considerar la normativa del Decreto N° 274/2019, sobre competencia desleal respecto de productos y servicios comercializados en la República Argentina, que define, en el artículo 9, qué se entiende por competencia desleal, a saber: 'Constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo'.[193]

Es más, el Decreto N° 274/2019 enumera de manera taxativa –a los fines de imponer sanciones– los actos de competencia desleal en su artículo 10, cuyo literal g) se refiere a la: 'Explotación indebida de la reputación ajena', entendiéndose por tal a la realización de actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

En el Título II, artículo 11, referido a publicidad engañosa, el mismo Decreto expresamente establece que:

> Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.[194]

Y dentro del mismo Título, el artículo 15 define a la publicidad comparativa como aquella que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él y que estará permitida bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el inciso e) de este artículo estipula que la publicidad comparativa estará prohibida si se obtuviese indebidamente ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o de las DO de bienes de algún competidor. Agrega el inciso g) del mismo artículo que 'en el supuesto de bienes amparados por una denominación de origen, indicación geográfica o denominación específica, la comparación solo podrá efectuarse con otros bienes de la misma denominación'.[195]

[193] Decreto N° 274 [2019], art 9 (Argentina)
[194] Decreto N° 274 [2019], art 11 (Argentina)
[195] Decreto N° 274 [2019], art 15(g) (Argentina)

e. Protección especial para vinos y espirituosas

El alcance de la protección especial, que otorga derechos exclusivos para vinos y productos de origen vínico, surge de los artículos 29 y 30 de la Ley de vinos, que admite una protección adicional reservada exclusivamente para las personas físicas o jurídicas que hayan inscrito sus viñedos y/o instalaciones en las áreas definidas a tal efecto.

En ampliación, en el artículo 34 de dicha Ley se establece que queda prohibido el uso de una IP, IG y DOC para productos que no sean originarios del lugar evocado por las mismas o no se ajusten a las condiciones del registro, aunque se indique el origen verdadero, acompañado de calificaciones tales como 'clase', 'a la manera de', 'tipo', 'estilo' u otras análogas, o su traducción. El artículo 35 de la misma Ley a su vez establece que los vinos y espirituosos de origen vínico gozarán del derecho de exclusividad y protección legal en el uso de la IP/IG/DOC debidamente registrada.

La prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), es decir, la prohibición a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión del uso del término, está explícita en las leyes *sui generis* y también la contempla el Código Alimentario, en su artículo 9, y el Decreto N° 274/2019, en su artículo 23.

Con relación al uso de las IG/DO en traducción, la Ley de vinos las protege contra el uso de IG traducidas. Ello es así porque dicha Ley otorga derechos exclusivos y, en consecuencia, prohíbe su uso en traducción. En consonancia con el nivel de protección, la Ley de productos agroalimentarios no lo menciona.

En el mismo sentido, solamente la Ley de vinos, en su artículo 34, protege a las IG para vinos y productos de origen vínico contra la evocación.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están contempladas en las leyes *sui generis*. La excepción del término genérico o término de uso común (Art. 24.6 ADPIC), está previsto en la Ley de vinos en su artículo 32, que dispone que no podrán registrarse como IP, IG o DOC los nombres genéricos de bienes, entendiéndose por tales aquellos que por su uso hayan pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identifica el público en general, en el país de origen. Tampoco podrá registrarse el nombre de una variedad de uva.

La Ley de productos agroalimentarios, por su parte, en su artículo 25 dispone que no podrán registrarse como IG/DO los nombres genéricos de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellos que por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República Argentina. En el mismo sentido, se complementan con el Código Alimentario argentino y el Decreto de Lealtad Comercial.

El Código Alimentario incluye en la definición de los productos numerosas DO extranjeras que han pasado a ser el nombre genérico del producto. Se pueden observar en los Capítulos correspondientes a Alimentos Lácteos y Bebidas Alcohólicas (por ejemplo, 'Queso Petit Suisse', 'Danbo', 'Pategrás', 'Gouda', 'Reggiano', entre otros, y, vinculado con bebidas alcohólicas, 'Ginebra', 'London Dry Gin', 'Tequila', 'Pisco', entre tantos más).

Por su parte, el Decreto N° 274/2019 dispone, en el artículo 24, que se considerarán DO de uso generalizado y serán de libre utilización aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del bien. Por tanto, son de libre uso las DO que han pasado a ser el nombre genérico.

Otra de las excepciones del ADPIC contempladas es el caso de la marca registrada o usada de buena fe dentro de los períodos que establece el artículo 24.5 de este Acuerdo o registradas antes del dictado de la Ley.[196]

Asimismo, ambas leyes contemplan la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, que establece que las disposiciones no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error.

Con respecto al artículo 24.9 del ADPIC, por el cual no existe la obligación de proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, el artículo 23 de la Ley de productos agroalimentarios prevé que:

> (…) no impone obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.[197]

Asimismo, dispone que el registro de las IG/DO previamente inscritas en su país de origen se regirá, en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por dicha Ley y normas complementarias. Aclara que se entenderá por 'país de origen' al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la IG y/o DO.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Es importante remarcar la jurisprudencia dictada antes de la sanción del ADPIC, ya que confirma la tradición marcaria en Argentina y la consecuente inclinación a proteger las marcas:

Primero, en el caso 'Societé Pommery Greno y otros c/ S.A. Vitivinícola y Comercial Gutiérrez y de la Fuente', CSJN, 14/11/1960, 70025858, se discutió la validez de la marca 'MONT REIMS' para bebidas alcohólicas. La Corte Suprema de la Nación resolvió que 'MONT REIMS' no era un término que hubiera pasado al uso general y que pudiera inducir a engaño en cuanto al verdadero origen de los productos. En particular, la Corte sostuvo que la inclusión de los términos 'Industria Argentina' disipaba cualquier tipo de confusión.

Segundo, en el caso 'Cycles Motor c/ IKA', CCCF, Sala II, 04/12/1970, se desestimó la demanda tendiente a que se declarara la nulidad de la marca 'TORINO' para automóviles. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal sostuvo que no había una 'coincidencia caracterizante' entre los automóviles y la localidad de Torino de Italia. Asimismo, sostuvo que el término 'TORINO' no había pasado al uso general.

Tercero, en el caso 'Stabilisierungsfond Für Wein c/ Bodegas Esmeralda SA', AR/JUR/2101/1986, CSJN, 10/04/1986, se admitió el registro de la marca 'KIEDRICH' para vinos, por considerar que la inclusión de 'Industria Argentina' desestimaba cualquier confusión sobre el origen del producto.

[196] Ley N° 25.380 [2001], art 25 (Argentina)
[197] Ley N° 25.380 [2001], art 23 (Argentina)

Sin embargo, esta jurisprudencia se modificó luego de la sanción del ADPIC:

En primer lugar, en el caso 'Peters Hnos. Cia.Com.e Ind. SA c/ Institut National des Appellations D'Origin', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó un fallo el 12 de agosto de 2010, por medio del cual confirmó la sentencia de primera instancia y declaró fundada la oposición formulada por el Institut National d'Appellations D'origine (INAO) contra la solicitud de una marca constituida por una DO extranjera.

En este caso, la actora había sido titular de la marca registrada "MARTINIQUE" (etiqueta) en clase 33, que venció el 22 de septiembre de 1996 sin ser renovada. Pidió luego de esta fecha el registro de la misma marca y se opuso el INAO, sobre la base del registro de la DO MARTINIQUE, reconocida oficialmente en Francia el cinco de noviembre de 1996.

Peters Hnos admitió la existencia del registro de la DO francesa, pero lo consideró irrelevante como base de oposición, pues contaba con un derecho constitucional de propiedad sobre la marca de hecho MARTINIQUE que había usada de buena fe durante décadas. Según Peters Hnos, dicha marca de hecho merecía la protección prevista en la Constitución Nacional y en el ADPIC, en la parte que establece las excepciones para la prohibición o invalidez del registro de marcas constituidas por DO (Art. 24.5 lit. a-b ADPIC).

La Cámara tuvo en cuenta que la Ley de Marcas N° 22.362 prohíbe el registro de DO nacionales o extranjeras. Además, invocó las disposiciones de la Ley N° 22802 sobre Lealtad Comercial que prohíbe el uso de una DO nacional o extranjera, salvo que hubiera sido registrada como marca antes de la entrada en vigencia de la Ley (1983).

La Cámara también consideró que la falta de renovación del registro hizo perder los derechos conforme al régimen atributivo de la Ley. Además, debían ahora considerarse las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas, como la vigencia del ADPIC (aprobado por la Ley N° 24.425) y el registro de MARTINIQUE como DO en Francia.

Según la Cámara, la prueba producida no fue suficiente para tener por acreditado el uso de la marca de buena fe en nuestro país, como marca de hecho, en el período que iba desde la fecha del registro de la DO extranjera (1996) hasta el 1 de enero de 2000, fecha de entrada en vigencia en Argentina de las disposiciones del ADPIC. Por ello, debía aplicarse el principio general del ADPIC concerniente a las DO relativas a vinos o bebidas espirituosas (Art. 23.2).

La Cámara sostuvo que, al no haberse probado la situación excepcional del ADPIC, debía aplicarse la norma del artículo 3, literal c), de la Ley N° 22.362 (Ley de Marcas), que prohíbe el registro de DO nacionales o extranjeras como marcas y que responde al espíritu de lealtad comercial y buenas prácticas entre comerciantes y consumidores. Así, se desestimó el pedido de registro de 'MARTINIQUE' como marca.

En segundo lugar, en el caso de LA RIOJA ARGENTINA vs RIOJA de España, CNCAFed, Sala I, 7-2-2012, se resolvió un tema de homonimia de IG. En 2012, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la demanda iniciada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada RIOJA de España c/ el INV, con el objeto de impugnar la resolución del INV por la que había reconocido 'LA RIOJA ARGENTINA' como IG. La Cámara sostuvo que el aditamento del nombre del Estado 'ARGENTINA' era suficiente para diferenciar los derechos, ya que deja claro que los productos provienen de Argentina.[198]

[198] Resolución C32/02 del INV, causa 36619/2004.

En tercer lugar, en el caso 'Finca Flichman SA c/INPI s/denegatoria de registro', causa N° 1253/2008, de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 21-5-2013, se resolvió denegar la marca 'PAISAJE DE TUPUNGATO', en clase 33 (para vinos elaborados con uvas procedentes de Tupungato), porque existía la IG previa 'TUPUNGATO' y en el caso no se daban las excepciones del artículo 24.5 del ADPIC. Por tanto, la marca no podía registrarse porque la Ley de Marcas establecía, en su artículo 3, literal c), la imposibilidad de registrar como marca una DO.

En cuarto lugar, la Sala I de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, con fecha 5 de abril de 2016, en autos 'Ovinto SA c/Instituto Nacional de Propiedad Industrial y/otro' decidió el caso 'Tunuyán' de manera favorable al instituto de las IG.

La Cámara decidió que el pedido de registro de la actualización del logo de una marca que había sido registrada antes de la vigencia de la Ley N° 25.163 y que incluía una IG ('Tunuyán') no merecía protección marcaria, por cuanto su titular no podía extender su derecho más allá del registro obtenido antes de la sanción de la ley.

La Cámara toma en cuenta las disposiciones del ADPIC, en cuanto a que el derecho prioritario de una marca adquirida –solicitada, registrada– de buena fe, en los términos del artículo 24.5 del ADPIC, no puede afectar la validez del registro ni la legitimidad de su uso cuando se dan las condiciones de dicho artículo 24.5. Sin embargo, considera que la nueva solicitud de marca no es una renovación del derecho adquirido por el registro previo, sino que es un nuevo pedido de julio de 2003, es decir, de fecha posterior a la aplicación del tratado y posterior también a la fecha en que 'TUNUYAN' se reconoce como IG (año 2002).

El caso sienta el precedente que resuelve la cuestión respecto del alcance del derecho sobre marcas que fueron registradas antes de la sanción de la Ley de productos agroalimentarios. Sin embargo, no se cuestionó en el caso que la IG se reconoció no obstante la existencia de un registro marcario previo.

En quinto lugar, en el caso de la marca 'PATAGONIA' en clase 33, en la causa FGR 11000577/1999, 'Establecimiento Humberto Canale SA c. Munetta, Patricio', 9-9-2014, se declaró la nulidad del registro de esta marca con base en la prohibición del artículo 3, inciso d), de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de marcas engañosas. La sentencia tuvo en cuenta que la marca 'PATAGONIA' podía inducir a los consumidores a pensar que un vino con esa marca tendría ciertas características atribuibles a la región de Patagonia. Dado que existía un reconocimiento de la IG 'PATAGONIA ARGENTINA' por parte del INV (ya que 'PATAGONIA' no podía reconocerse en forma independiente como IG por la existencia de la marca registrada 'PATAGONIA'), al dictarse la sentencia mencionada y quedar en firme, el INV modificó el reconocimiento de la IG 'PATAGONIA ARGENTINA' y reconoció que podrá usarse la IG 'PATAGONIA' o 'PATAGONIA ARGENTINA' de manera indistinta.

La norma de la Ley de Marcas que establece la prohibición del registro de marcas engañosas es el artículo 3, literal d), que dispone: '[n]o pueden ser registradas: (…) d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir'.[199]

[199] Ley N° 22.362 [1980], art 3(d) (Argentina)

En sexto lugar, en el caso 'Tauliczek, Javier Angel c/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne', 10/3/2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, le dio la razón a la oposición contra el pedido de registro de la marca 'LA CHAMPAÑERÍA', sobre la base de la DO extranjera 'CHAMPAGNE'. Para así decidir, se tuvo en cuenta que 'no cabe duda del reconocimiento en Francia de la palabra "Champagne" como denominación de origen controlada'.

En séptimo lugar, en el caso 'Molinos IP SA c/Conzorzio Tutela del Lambrusco di Modena s/cese de oposición', la sentencia de la Cámara Federal consideró que la ley argentina no exige el registro obligatorio de una IG extranjera, sino que el registro es opcional para vinos, según el Decreto N° 57/2004 (Art. 38.d.). Sin embargo, el dictamen del Fiscal consideró lo opuesto: 'Cabe destacar que nuestro país, hasta el presente, no adhirió al Arreglo de Lisboa ni al Arreglo de Madrid. Conforme a ello y dado que en mi opinión la adhesión al acuerdo de ADPIC no importa –por sí misma– la operatividad de la aludida tutela, para que una identificación geográfica extranjera se encuentre protegida en el territorio argentino, debe haber sido reconocida por un acto interno o internacional –mediante la celebración de un acuerdo– de la República Argentina'. La mencionada sentencia no quedó en firme porque la actora presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación que fue concedido. El caso se transó y, dado que las partes llegaron a un acuerdo, la Corte no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión, por lo cual la sentencia de la Cámara no fue confirmada.

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Argentina tiene un sistema *sui generis* de protección para las IG/DO. Ha dictado dos leyes especiales para proteger las IG de vinos y espirituosos de origen vínico, por un lado, e IG de productos agrícolas y alimentarios, por el otro. Estas leyes establecen ante qué registro se debe solicitar la protección, regulan un proceso de reconocimiento y registro y contemplan acciones para su defensa. La autoridad ante la que se piden los reconocimientos de IG de vinos y espirituosos de origen vínico es el INV y las de productos agrícola-alimentarios se solicitan ante el Registro de IG. Ambos organismos dependen de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La normativa *sui generis* se complementa, a su vez, con la Ley de Marcas, la Ley de Lealtad Comercial, el Código Alimentario argentino, la Ley de Marca Colectiva, los Reglamentos y las leyes que aprueban tanto el Convenio de París, como el ADPIC. Existen precedentes judiciales mediante los que: 1) se estableció cuál es el alcance de protección de la marca registrada antes de la sanción de la ley *sui generis* para vinos y espirituosos de origen vínico (se limita al registro previo a dicha ley y no se extiende a futuros registros de la marca que eventualmente se soliciten); 2) se otorgó protección a DO extranjeras aun cuando no estén reconocidas en el país –para denegar el registro de marcas y basándose en las normas de ADPIC–; 3) se interpretó que el reconocimiento de la IG extranjera para vinos y espirituosos vínicos es facultativo si la IG está registrada en el país de origen (aunque la interpretación dada en esta sentencia de la Cámara no quedó firme); 4) se anuló una marca registrada que contenía una IG local por considerar que era engañosa y contraria a lo que estipula la Ley de Marcas.

Con respecto a la definición de IG, las leyes especiales receptan una definición de IG similar a la del ADPIC. Sin embargo, la Ley de vinos no menciona la reputación entre sus atributos.

Dicha Ley también incluye a la IP y a la DOC. La Ley de productos agroalimentarios define a la IG en los términos del artículo 22 del ADPIC, aunque tampoco menciona expresamente la reputación entre sus atributos. También otorga protección a la DO y la define. Como puede observarse, Argentina, al incorporar las disposiciones del ADPIC en cuanto a las figuras jurídicas de la protección, lo hace en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

Las leyes no establecen un plazo de duración de la IG, por lo que la protección es indefinida, aunque sus normas contemplan la posibilidad de que la IG se extinga bajo ciertas condiciones.

En cuanto a los sujetos de la protección**,** o sea a quienes son las 'partes interesadas', las leyes *sui generis* establecen quiénes están legitimados para pedir la protección de una IG/DO. Como quedó expuesto, Argentina ha hecho uso de la flexibilidad presente en el ADPIC, incorporando en su legislación nacional una interpretación amplia de 'partes interesadas', siendo inclusiva respecto de los posibles sujetos de derecho.

A su vez, las dos leyes contemplan la posibilidad de reconocer en Argentina las IG extranjeras. La Ley de productos agroalimentarios establece para ello los requisitos a cumplir, y la Ley de vinos establece en su reglamento que podrán incluirse las IG extranjeras, lo que fue interpretado por la justicia como un procedimiento opcional al del registro.

En cuanto al objeto de protección, en la Ley de productos agroalimentarios se aclara que se excluyen los vinos y espirituosos de origen vínico, regulados por su ley especial, y no se limita a los productos agrícolas en sentido estricto. La normativa aclara cuál es el alcance del término 'agrícola' que deriva de agricultura. El término agrícola incluye tanto los productos provenientes de la agricultura, como también los de la ganadería y la pesca, y comprendería las fibras vegetales (lana, algodón) y las animales (cueros), madera (hasta su primera transformación) y plantas ornamentales. Y expresamente menciona que no están alcanzadas las artesanías ni derivados textiles, como prendas de ropa. Aclara también que no se incluyen servicios. Por tanto, la normativa argentina no tiene una interpretación amplia del objeto de la protección.

En cuanto a la implementación a nivel nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), como se adelantó, las leyes *sui generis* incorporan los estándares diferenciados de protección. La Ley de productos agroalimentarios recepta la protección del artículo 22 del ADPIC, es decir, no otorga derechos exclusivos. La Ley de vinos sí recepta la protección ADPIC plus del artículo 23 y otorga derechos exclusivos.

En cuanto a las IG para vinos y espirituosos de origen vínico, la Ley otorga derechos exclusivos conforme el artículo 23 del ADPIC e incluso podría considerarse que al reglamentarse dicha Ley *sui generis* se otorgan facultades excepcionales al INV, al aprobar un padrón de áreas geográficas que podrían ser reconocidas como IG sin existir un pedido previo, bloqueando de este modo el registro o uso de esos nombres como marca.

Como se vio con el caso de La Rioja Argentina vs Rioja de España, Argentina, a través de la jurisprudencia, hizo uso de la flexibilidad que otorga el artículo 23.3 del ADPIC, en tanto deja librado a los países establecer las condiciones para los casos de homonimia.

En cuanto a la incorporación de las excepciones del artículo 24 del ADPIC en la legislación nacional, y la protección del derecho de los usuarios previos, ambas leyes receptan las excepciones de dicho artículo del ADPIC.

Específicamente, la Ley de productos agroalimentarios establece que no podrán registrarse como IG y/o DO las que:

> (…) a) sean nombres genéricos de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellos que por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República Argentina; b) sean marcas de fábrica o de comercio registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: b.1 antes del 1-1-2000 o b.2 antes de que la IG y/o DO estuviera protegida en el país de origen; (…) e) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.[200]

La Ley de vinos establece que no podrán registrarse como IP, IG o DO los nombres genéricos de bienes, es decir, aquellos que han pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identifica el público en general en el país de origen. Tampoco se podrán registrar los nombres de las variedades de uva y las marcas registradas que identifiquen productos vitivinícolas.[201]

También podemos decir que ambas leyes contemplan la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, que establece que las disposiciones no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error.

Respecto de la excepción del artículo 24.9 del ADPIC, ninguna de las leyes *sui generis* impone reconocer una IG extranjera que no esté protegida en el país de origen, de modo que han receptado esta excepción.

En lo relativo al derecho de los usuarios previos a invocar las excepciones previstas en la legislación nacional, que receptan las establecidas en el artículo 24 del ADPIC, podemos observar, de acuerdo a la jurisprudencia, que, si bien la normativa nacional contempla dichas excepciones, la interpretación judicial del alcance de las mismas ha sido restrictiva. En efecto, se observa que, en caso de solicitudes de marcas formadas por una IG extranjera, se dio la razón a las oposiciones basadas en las IG extranjeras 'Martinique' y 'Champagne', en desmedro del usuario previo. En el caso de 'Ovinto', se omitió considerar que la propia ley dispone no reconocer una IG si existe una marca registrada previa.

En efecto, respecto a la protección contra el uso de la IG como marca comercial, de la jurisprudencia analizada surge que, a medida que fue aplicándose la legislación *sui generis* en su combinación con el ADPIC, se fue tendiendo a una protección de las IG en desmedro del registro o uso de marcas que pudieren inducir a error en cuanto al origen de los productos.

[200] Ley N° 25.380 [2001], art 25 (Argentina)
[201] Ley N° 25.163 [2001], art 32 (Argentina)

(2) Bolivia

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

En Bolivia la normativa que se aplica es la Decisión Andina 486 y las regulaciones nacionales complementarias, las cuales son:

- Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de 2015.
- Ley N° 1334 de cuatro de mayo de 1992: Ley específica sobre DO.
- Código de Comercio (Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero de 1977).

La normativa interna de Bolivia remite al derecho comunitario y, específicamente, a la Decisión 486 de 2000. En particular, el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015] regula el sistema de protección de las IG (Art. 309-317) y las autorizaciones de uso de las mismas (Art. 318-335), así como el Consejo Regulador (Art. 336-349), en tanto 'entidad administradora y de control'.[202]

Con anterioridad a la Decisión 486 de 2000, en Bolivia se aprobó una ley específica sobre DO, la Ley N° 1334 de 1992, que contiene el reconocimiento de una bebida espirituosa: 'SINGANI'.[203] En virtud de dicho reconocimiento específico, la norma establece disposiciones generales. En este sentido, establece los 'objetivos básicos' de dicha Ley, que 'son los de proteger al consumidor garantizando la autenticidad y calidad del producto, como al productor que deberá someterse a normas y reglas de producción'.[204] Asimismo, define DO[205], nombre geográfico[206], zona de producción[207], y alcance y sujetos de la protección[208].

Como se ha mencionado, en la precitada Ley se reconoce la primera DO del país: SINGANI, 'para este producto'[209], consistente en 'aguardiente obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca producida, destilados y embotellados en las zonas de producción de origen'.[210] Los artículos restantes de esta Ley (del 9 al 19) se refieren a esta DO.

Por lo tanto, con esta norma nacional específica, previa a la Decisión 486 de 2000, se crea un sistema *sui generis* que luego es complementado por la mencionada norma andina. Este sistema *sui generis* establece mecanismos especialmente diseñados para la protección y registro de las IG, creando instituciones especiales y distintas a las existentes en materia de derecho marcario, derecho de competencia desleal o derecho del consumidor, que son complementarias al régimen específico de IG. Este sistema es administrado, a nivel nacional, por el SENAPI.

[202] Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015], art 336 (Bolivia)
[203] Ley N° 1334 [1992], art 9 (Bolivia)
[204] Ley N° 1334 [1992], art 2 (Bolivia)
[205] Ley N° 1334 [1992], art 1 (Bolivia)
[206] Ley N° 1334 [1992], art 3 (Bolivia)
[207] Ley N° 1334 [1992], art 4 (Bolivia)
[208] Ley N° 1334 [1992], art 5, 6, 7 y 8 (Bolivia)
[209] Ley N° 1334 [1992], art 9 (Bolivia)
[210] Ley N° 1334 [1992], art 10 (Bolivia)

En cuanto al contenido de la resolución que concede el registro, éste no se indica expresamente ni en el Título XII de la Decisión Andina 486 de 2000, ni en la normativa interna.

En el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI sólo se establece que el Director de Propiedad Industrial otorga o deniega 'la declaración de protección de la denominación de origen y, en su caso, la delegación de la facultad de autorizar el uso, mediante resolución debidamente motivada'.[211]

La normativa interna remite al derecho comunitario y, específicamente, a la Decisión 486 de 2000. Además, se hace una remisión al régimen de competencia desleal, ya que el Código de Comercio establece que incurre en un acto de competencia desleal quien: 'Utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio'.[212]

Con respecto a la figura jurídica a la que da protección, dado que se aplica la Decisión Andina 486 de 2000, se protegen las IG (Título XII) que comprenden tanto las DO (Capítulo I), como las IP (Capítulo II).

El Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI señala que 'constituyen elementos de la propiedad industrial: (…) Las indicaciones geográficas: denominaciones de origen e indicaciones de procedencia'.[213]

Además, el Código de Comercio reconoce 'como modalidades de la propiedad industrial y, por lo tanto patentables, (…) Los nombres, enseñas, avisos, rótulos y estilos comerciales, así como la denominación de origen'.[214]

Para definir las figuras jurídicas a las cuales se da protección, Bolivia se acoge a lo establecido en la Decisión Andina 486 de 2000, que dispone que la DO se define como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[215]

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[216]

El Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI reproduce literalmente la definición contenida en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000.

Como se ha apuntado, con anterioridad a la Decisión 486 de 2000, en Bolivia se aprobó la Ley N° 1334 de 1992. En esta ley se indica que:

> Se entenderá por "Denominación de Origen", el nombre geográfico de la región, cantón, comarca y/o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid cuya

[211] Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015], art 314 (Bolivia)
[212] Decreto Ley N° 14379 [1977] Código de Comercio, art 69.4 (Bolivia)
[213] Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015], art 20(II)(6) (Bolivia)
[214] Decreto Ley N° 14379 [1977] Código de Comercio, art 463(4) (Bolivia)
[215] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[216] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)

> calidad o características con [sic] debidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico y a una interrelación de factores naturales y humanos.[217]

Además, en esta ley se define el 'Nombre Geográfico' como el 'empleado para designar un producto de su procedencia con carácter permanente y de amplia difusión y conocimiento en los mercados de consumo nacionales y extranjeros'.[218] Igualmente, se define la 'Zona de Producción' como:

> (…) la región, el cantón, la comarca y/o la localidad vitícola que, por las características y bondades del medio natural, las variedades del vid y sistemas de cultivo, produce una de calidad de la que se obtienen productos de cualidades distintas y propias mediante modalidades específicas de elaboración.[219]

Por su parte, el Código de Comercio boliviano precisa que las DO son un tipo de signo distintivo 'para productos o servicios que se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico determinado en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[220]

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

En el caso de Bolivia, rige lo dispuesto en la Decisión Andina 486 de 2000, que establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207).

Pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[221]

Asimismo, pueden solicitar la autorización de uso de una DO protegida quienes 'directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen' y 'realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección'.[222]

En el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI se transcribe el artículo 203 de la Decisión 486 de 2000 y, a continuación, relaciona los requisitos de la solicitud de declaración de protección.

En cuanto a la autorización de uso de una IG, ésta es otorgada por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, de conformidad con el artículo 318 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, y, en cuanto a los solicitantes, se reproduce el artículo 207 de la Decisión 486 de 2000 en el artículo 319 del mencionado Reglamento.

[217] Ley N° 1334 [1992], art 1 (Bolivia)
[218] Ley N° 1334 [1992], art 3 (Bolivia)
[219] Ley N° 1334 [1992], art 4 (Bolivia)
[220] Decreto Ley N° 14379 [1977] Código de Comercio, art 42 (Bolivia)
[221] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[222] Decisión 486 [2000], art 207 (CAN)

Por su parte, en relación con la utilización de DO, el artículo 320 del mismo Reglamento transcribe el artículo 212 de la referida Decisión Andina y agrega:

> En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.[223]

Es interesante destacar, que Bolivia presenta una variante en relación con el área geográfica delimitada para la DO, pues admite que la producción y elaboración del producto puedan llevarse a cabo en distintas zonas.

En la Ley 1334 de 1992, anterior a la Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN, se establece que: 'Sólo las personas naturales y/o jurídicas que estén inscritas en los registros de "Denominación de Origen" sus instalaciones agroindustriales ubicadas en la zona de producción, podrán hacer uso del derecho de la denominación'.[224]

En cuanto al objeto de la protección, se aplican las previsiones de la Decisión Andina 486 de 2000 al respecto: se protegen en general 'productos originarios' de la zona geográfica en la que consiste o a la que se refiere la DO y 'cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[225] Además, el artículo 212 de la norma andina se refiere a 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros'.[226] Por lo tanto, se observa que contempla distintos tipos de productos, no sólo agroalimentarios. Pero no incluye servicios.

Es de anotar que el Código de Comercio de Bolivia establece que las DO son signos distintivos 'para productos o servicios que se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico determinado en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[227] Sin embargo, dada la prevalencia de la norma andina, las normas internas del SENAPI y la inexistencia de registro de DO de servicios, se puede interpretar que Bolivia, como los demás países de la CAN, no protege servicios.

Respecto de los 'impedimentos' o exclusiones de protección, el artículo 311 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI transcribe de manera literal el artículo 202 de la Decisión 486 de 2000.

De acuerdo con la Decisión Andina 486 de 2000, la vigencia de la DO en Bolivia está supeditada a la permanencia de las condiciones que dieron lugar a la protección (Art. 206) y 'se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente'.[228]

En cuanto a la autorización de uso de una DO protegida, ésta tiene 'una duración de 10 (diez) años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la Decisión 486 de la CAN y el presente Reglamento'; además, la 'autorización de uso de una denominación de origen protegida caducará de pleno

[223] Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015], art 320 (Bolivia)
[224] Ley N° 1334 [1992], art 6 (Bolivia)
[225] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[226] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[227] Decreto Ley N° 14379 [1977] Código de Comercio, art 42 (Bolivia)
[228] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)

derecho si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN'.[229]

c. Registro de IG/DO extranjeras

En cuanto a la protección de DO, tal como lo establece la normativa andina, existe una diferenciación entre DO de los países de la CAN y de los países fuera de la región. En el caso de la DO comunitarias, el artículo 218 de la Decisión 486 prevé que se pueden reconocer 'cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos' y cuando tales denominaciones hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[230]

En el caso de las DO extracomunitarias, el artículo 219 dispone que se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[231]

En todo caso, se establece que los 'Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial'.[232]

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

En lo relativo a la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, Bolivia se rige por la normativa andina, que establece, respecto de las DO, el nivel de protección en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000. En efecto, dicho artículo de la Decisión Andina establece que:

> El uso de las DO por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.[233]

La prohibición del uso indirecto del término, sin aclarar que se refiera a DO de vinos y bebidas espirituosas, extiende la protección más elevada a todos los productos. Es decir, es ADPIC plus. Ello está reforzado en el literal d) del artículo 202 de la referida Decisión Andina, que dispone que no pueden ser declaradas como DO aquellas que 'puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos', que tampoco distingue entre productos vínicos y el resto de los productos.[234]

Así mismo, reconoce una protección ADPIC plus en el artículo 212, dado que no distingue entre productos vínicos y el resto de los productos, y supedita la protección de 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros' a la confusión o inducción en error y al acaecimiento de un acto de competencia desleal, remitiendo

[229] Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI [2015], art 324 (Bolivia)
[230] Decisión 486 [2000], art 218 (CAN)
[231] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)
[232] Decisión 689 [2008], art 2 (CAN)
[233] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[234] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)

a los artículos 155 y 156 de la Decisión 486, que prevén el uso exclusivo y excluyente de la marca y que son aplicables 'en cuanto corresponda'.[235]

En cuanto a las IP, esta forma de protección se prevé en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

En la Ley N° 1334 de 1992, anterior a la Decisión Andina 486, se establece que: 'Queda terminantemente prohibida la utilización de nombres y marcas que, por similitud o apariencia puedan inducir a confusión a cerca de la naturaleza y el origen del producto'.[236]

e. Protección especial para vinos y espirituosas

Con relación a la implementación a nivel nacional de la mayor protección del artículo 23 del ADPIC, Bolivia se rige por la protección especial para vinos y bebidas espirituosas prevista en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, la Ley 1334 de 1992, anterior a la referida Decisión Andina, otorga un derecho exclusivo (intitulado como 'privilegio') sobre la DO, así: 'La protección otorgada por la 'Denominación de Origen', se extiende al uso exclusivo de los nombres de la región, cantones, comarcas y/o localidad que conformen las respectivas zonas de producción'.[237] Además, se prohíbe emplear los nombres geográficos protegidos en 'las etiquetas y propaganda de los productos sin derecho a "Denominación de origen"'.[238]

Es más, en la normativa aplicable es explícita la prohibición del uso comercial directo (esto es, palabra por palabra). La misma está consagrada en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Igualmente, se prohíbe el uso comercial indirecto respecto de las DO, en los artículos 214 y 215 de la Decisión 486 de 2000, y también de las IP, en el artículo 221 de la misma Decisión.

En cuanto a la utilización de las IG/DO en traducción, se prohíbe para el caso de vinos y bebidas espirituosas, al tenor del artículo 215 de la Decisión Andina 486 de 2000.

En el mismo sentido, se protegen las IG contra la imitación o evocación, en los términos del artículo 214 de la referida norma andina.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están explícitamente reconocidas en la normativa andina, que es la que rige a nivel nacional en Bolivia.

En particular, sobre el derecho de los usuarios previos, la normativa andina prevé la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC relativa al uso previo continuado y similar, disponiendo que los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una DO de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa DO de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro, durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

[235] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[236] Ley N° 1334 [1992], art 7 (Bolivia)
[237] Ley N° 1334 [1992], art 5 (Bolivia)
[238] Ley N° 1334 [1992], art 8 (Bolivia)

Cabe destacar que la norma es sólo en relación con las DO y excluye a los 'domiciliarios' mencionados en el ADPIC.[239]

Por su parte, la excepción prevista en el artículo 24.6 del ADPIC, relativa a términos genéricos, está consagrada en la norma andina, de modo que no podrán ser declaradas DO las que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ellas las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.[240]

Además, sobre la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, relativa al derecho de uso, en el curso de operaciones comerciales, del nombre propio o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, resulta pertinente destacar que la misma está contemplada para el caso de las marcas.[241]

Respecto de las IP, se prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[242]

Si bien las demás excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC no se consagran expresamente en la Decisión Andina 486 de 2000, se traen a colación las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.[243]

Adicionalmente, la normativa de la CAN especifica los actos que infringen la protección en los artículos 214 y 222 de la Decisión Andina 486 de 2000.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Dado que aplica la normativa andina de forma prevalente, se cuenta con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en particular, con aquellas que constituyen acto aclarado, cuales son las interpretaciones 63-IP-2020 y 194-IP-2020.

Debido, tal vez, a que Bolivia es el país que menos DO tiene protegidas, en comparación con los demás países de la CAN[244], la jurisprudencia nacional es incipiente, sin perjuicio de que el compendio jurisprudencial sobre IG se base en las interpretaciones prejudiciales aludidas.[245]

---

[239] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[240] Decisión 486 [2000], art 202(b) (CAN)
[241] Decisión 486 [2000], art 157 primer inciso (CAN)
[242] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)
[243] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN); Decisión 486 [2000], art 160 (CAN); Decisión 486 [2000], art 202(b)-(d) (CAN).
[244] De acuerdo con el listado presentado por la Secretaría General de la CAN, "Bolivia cuenta con 5 productos con denominación de origen; Colombia, con 29; Ecuador, con 7; y el Perú, con 11" (Secretaría General de la CAN, 'Secretaría General de la CAN presentó primer Listado de Denominaciones de Origen que busca proteger la propiedad intelectual de los países andinos' (*Comunidad Andina*, 11 de octubre de 2024) <https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/secretaria-general-de-la-can-presento-primer-listado-de-denominaciones-de-origen-que-busca-proteger-la-propiedad-intelectual-de-los-paises-andinos/> acceso 2 agosto 2025
[245] Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), *Compendio jurisprudencial de propiedad intelectual* (2a edn, SENAPI 2024)

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Si bien Bolivia se acoge al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), previsto en la Decisión 486 de 2000, este país cuenta, además, con normativa interna en materia de IG/DO, contenida, principalmente, en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de 2015, la Ley N° 1334 de cuatro de mayo de 1992 y el Código de Comercio (Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero de 1977).

Es de anotar que la normativa regional prevalece sobre la regulación nacional y que suspende aquella que le sea contraria. El ordenamiento jurídico derivado del Acuerdo de Cartagena es una manifestación de la soberanía conjunta de los países miembros y, por ende, el mismo es imperativo y de aplicación obligatoria.[246]

En este sentido, el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que '[l]as Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por (…) la Comisión de la Comunidad Andina'. Además, en el artículo 3 del mismo Tratado se señala que tales Decisiones 'serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación (…) [y, sólo] [c]uando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno'.

De estas disposiciones normativas se derivan los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo del derecho comunitario andino. En primer lugar, el principio de preeminencia supone que 'la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina'.[247]

En segundo lugar, el principio de aplicación inmediata comporta que la norma comunitaria andina automáticamente adquiere el carácter de derecho positivo en el ordenamiento jurídico interno de los países miembros, sin necesidad de su aprobación, recepción o incorporación al derecho nacional por medio de un acto interno, salvo que así lo disponga la norma.[248]

En tercer lugar, el principio de efecto directo implica que la normativa andina –así como la normativa interna– genera derechos y obligaciones para los particulares, al igual que la posibilidad de interponer acciones para exigir su observancia. Por lo tanto, este principio no se refiere a la norma *per se* (como sí lo hace el principio anterior), sino a 'las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria'.[249]

Por lo tanto, la normativa andina en materia de IG resulta directamente aplicable a los países miembro de la Comunidad Andina Naciones. En el caso boliviano, en particular, la regulación contenida en sus normas nacionales desarrolla el régimen común de propiedad industrial andino, estando necesariamente en correspondencia con el mismo.

Con respecto a la definición de IG, no se define en la normativa regional ni nacional el término 'indicación geográfica', pero sí se acogen las definiciones legales previstas en la Decisión 486 de 2000 de 'indicación de procedencia' (Art. 221) y de 'denominación de origen' (Art. 201).

[246] 607-IP-2018 [2018] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[247] 607-IP-2018 [2018] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2-3
[248] 3-AI-96 [1996] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[249] 607-IP-2018 [2018] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 6

Esta última definición se reproduce literalmente, a nivel interno, en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.

Como se anotó, en Bolivia, la Ley N° 1334 (anterior a la Decisión 486) definió DO como un 'nombre geográfico de la región, cantón, comarca y/o localidad' que se utiliza para designar un producto, 'procedente de la vid', cuya calidad o características se deben 'exclusiva o esencialmente' al medio geográfico y a la interrelación entre factores naturales y humanos.[250] Además, en esta Ley se define el 'Nombre Geográfico' como el 'empleado para designar un producto de su procedencia con carácter permanente y de amplia difusión y conocimiento en los mercados de consumo nacionales y extranjeros'.[251]

Asimismo, el Código de Comercio boliviano (anterior, incluso, a la Ley N° 1334) precisa que las DO son un tipo de signo distintivo 'para productos o servicios que se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico determinado en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[252]

En cuanto los sujetos de protección, la Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207), los cuales son reproducidos en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI. En relación con la utilización de DO, el artículo 320 del mismo Reglamento transcribe el artículo 212 de la norma andina.

En la normativa interna, la Ley N° 1334 de 1992 establece que: 'Sólo las personas naturales y/o jurídicas que estén inscritas en los registros de "Denominación de Origen" sus instalaciones agroindustriales ubicadas en la zona de producción, podrán hacer uso del derecho de la denominación'.[253] Además, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, de acuerdo con el artículo 318 del referido Reglamento, otorga la autorización de uso de una IG.

En relación con la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, la Decisión Andina 486 de 2000 prevé las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG, tal como se explicó en la parte V.2 de este estudio.

Respecto de los 'impedimentos' o exclusiones de protección, el artículo 311 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI transcribe el artículo 202 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto a la implementación nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC)**,** en Bolivia, como se ha dicho, por aplicación de la Decisión 486 de 2000, se prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París. En el caso de las DO, el nivel de protección general está consagrado en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000 y, en relación con las IP, se establece en el artículo 222 de la misma Decisión.

[250] Ley N° 1334 [1992], art 1 (Bolivia)
[251] Ley N° 1334 [1992], art 3 (Bolivia)
[252] Decreto Ley N° 14379 [1977] Código de Comercio, art 42 (Bolivia)
[253] Ley N° 1334 [1992], art 6 (Bolivia)

En la Ley N° 1334 de 1992, anterior a la Decisión Andina 486, se establece que: 'Queda terminantemente prohibida la utilización de nombres y marcas que, por similitud o apariencia puedan inducir a confusión a cerca de la naturaleza y el origen del producto'.[254]

Asimismo, se estipula el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Se puede concluir, de acuerdo con lo expuesto, que la normativa boliviana, al adoptar el régimen común de propiedad industrial de la CAN en materia de IG, es ADPIC plus. Otorga una protección reforzada, en particular, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos a las IG/DO de todos los productos, no solamente vinos y bebidas espirituosas, y respecto de los usos comerciales indirectos.[255]

Asimismo, la Ley N° 1334 de 1992, anterior a la Decisión 486 de 2000, otorga un derecho exclusivo (intitulado como 'privilegio') sobre la DO, sin limitarlo sólo a vinos y bebidas espirituosas, así: 'La protección otorgada por la "Denominación de Origen", se extiende al uso exclusivo de los nombres de la región, cantones, comarcas y/o localidad que conformen las respectivas zonas de producción'.[256] Además, se prohíbe emplear los nombres geográficos protegidos en 'las etiquetas y propaganda de los productos sin derecho a "Denominación de origen"'.[257]

Respecto de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, en el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 se prevé la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC, pero sólo en relación con las DO y excluyendo los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo. Por su parte, la excepción prevista en el artículo 24.6 del ADPIC está consagrada en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de 2000.

Además, sobre la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, resulta pertinente destacar el primer inciso del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 y, respecto de las IP, las excepciones correspondientes se encuentran previstas en el artículo 223 de la referida Decisión Andina.

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC han sido incorporadas a la normativa andina. No hay, en el caso de Bolivia, una norma nacional que a su vez recoja dichas excepciones, siendo vigentes directamente las previstas en la Decisión Andina. En consecuencia, los usuarios previos podrían invocar su derecho ante la autoridad administrativa de Bolivia, SENAPI, con base en la normativa regional, siendo la autoridad jurisdiccional competente del país la que dictaría sentencia, si se lleva el caso a la jurisdicción nacional. El Tribunal de Justicia de la CAN no dicta sentencia, sólo interpretaciones prejudiciales.

[254] Ley N° 1334 [1992], art 7 (Bolivia)
[255] Decisión 486 [2000], art 212, 155 y 156 (CAN)
[256] Ley N° 1334 [1992], art 5 (Bolivia)
[257] Ley N° 1334 [1992], art 8 (Bolivia)

(3) Brasil

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Brasil que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Decreto N° 1.355/94: Promulga el Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales de GATT.
- Ley N° 9.279 del 14/5/1996: Ley de Propiedad Industrial. Incluye la regulación sobre IG.
- Instrucción Normativa 95/2018: Establece las condiciones para el registro de IG.
- Decreto N° 4.062/2001: Sobre 'Cachaça'.
- Ley N° 7.678 del 8/11/1988: Sobre producción y comercialización de vinos.
- Decreto N° 984/1903: Convenio de la Unión de París.
- Decreto N° 19.056/1929: Arreglo de Madrid para la represión de las IP falsas.
- PORTARIA/INPI/PR N° 04/22: Establece las condiciones de registro de las IG y prevé la recepción y tramitación de las solicitudes y peticiones, así como el Manual de Indicaciones Geográficas.
- Decreto Legislativo N° 165/2022: Ratifica el Acuerdo del Mercosur sobre la Protección de las Indicaciones Geográficas (IG), Decisión CMC N° 10/2019, firmado en diciembre de 2019. Este Decreto Legislativo fue aprobado por el Senado Federal de Brasil el cuatro de octubre de 2023.

En Brasil las disposiciones que rigen la protección de las IG se encuentran en la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial), que, si bien no es una legislación específica creada al efecto, contiene el Título IV relativo a las IG y los artículos 176 a 182. Además, la Ley estipula la protección de las marcas colectivas y de certificación.

Cabe mencionar que la legislación se complementa con la Instrucción Normativa N° 95/2018, el Decreto N° 4.062/2001 sobre el reconocimiento de 'Cachaça' y la Ley N° 7.678/1988 sobre la producción y comercialización de vinos. A su vez, existe una norma que regula el pedido de registro de una IG ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Por otro lado, se deben considerar las normas preexistentes del Decreto N° 984/03, que incorpora a la legislación nacional el Convenio de la Unión de París, y el Decreto N° 19.056/29, que incorpora el Arreglo de Madrid para la represión de las IP falsas.

La legislación de Brasil crea un registro para solicitar la protección. Las IG se registran ante el INPI mediante un pedido que se realiza por el sistema electrónico de gestión de propiedad industrial (Portaría/INPI/PR N° 04/22).

El artículo 182 de la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) dispone que el INPI establecerá las condiciones de registro de las IG. Con respecto a si la legislación establece el contenido de la resolución que concede el registro, el artículo 14 § 1º de la Instrucción Normativa 95/2018 establece que, una vez otorgado el registro, se emitirá el certificado respectivo simultáneamente, que estará disponible para el solicitante en el INPI.

Además, y con respecto sólo al término 'Cachaça', existe el Decreto N° 4.062/2001, que define los términos 'Cachaça', 'Brasil' y 'Cachaça do Brasil' como IG. Dado su carácter especial, hay particularidades en el procedimiento de registro, que está regulado por Instrucción Normativa INPI N° 68/2017.

La legislación de Brasil remite además a otras normas del plexo normativo, como competencia desleal, defensa del consumidor y régimen marcario. En efecto, la Ley N° 9279/96 regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial y, en lo que interesa y como lo establece el artículo 2, su protección se efectúa mediante la represión de las falsas IG y de la competencia desleal.

Además, se prohíbe el registro como marca de una IG, su imitación susceptible de causar confusión o de un signo que pueda inducir o induzca a ser una falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina.

La Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial), bajo el Título IV sobre las IG, en el artículo 176 establece que la IP y la DO constituyen IG. Por tanto, se protege tanto la IG como la IP y la DO. Así, en cuanto a la definición de la figura jurídica a la cual da protección, como dicha Ley entiende por IG a las IP o DO, define IP y DO en los artículos 177 y 178 respectivamente, y se protegen los topónimos. La protección se extiende a la representación gráfica o figurativa del topónimo, pero, si el nombre devino de uso común, no será considerado IG.

Además, el artículo 181 establece que el nombre geográfico que no constituya IP o DO podrá servir de elemento característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca a falsa procedencia.

Si bien la Ley N° 9.279/96 protege como IG a topónimos, el reconocimiento de la IG 'Cachaça' se hizo mediante el Decreto N° 4.062/2001, que protege su producción y origen brasileño, aunque dicho nombre no es de un lugar específico. Dado su carácter especial, hay particularidades en el procedimiento de registro, que está regulado por el INPI en la Instrucción Normativa N° 68/2017.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Con respecto a los sujetos de la protección, el artículo 5 de la Instrucción Normativa N° 95/2018 del INPI establece que podrán pedir el reconocimiento de una IG las asociaciones, sindicatos y entidades legales que puedan actuar como representantes de la colectividad legitimada para el uso exclusivo del nombre geográfico, establecidas en su territorio. También podrá solicitar el registro una sola persona física o jurídica si es el único productor o proveedor del servicio.

Todas las personas podrán estar representadas por un mandatario, y deberá presentarse un poder válido. En el caso de un solicitante extranjero, el titular del registro ya reconocido en el país de origen deberá solicitar el registro en Brasil. El solicitante extranjero deberá establecer y mantener un abogado debidamente habilitado y domiciliado en este país, con poderes para representarlo administrativa y judicialmente, incluso para recibir citaciones, de conformidad con el artículo 20 de la misma Instrucción Normativa.

Por su parte, el artículo 182 de la Ley N° 9.279/96 establece que los productores y proveedores de servicios establecidos en el lugar son los titulares del derecho a utilizar las IG. En el caso de

las DO, establece que sólo tendrán derecho aquellos que cumplan con los requisitos de calidad determinados. Es importante tener en cuenta que los productores y proveedores de servicios pueden usar IG incluso si no son miembros de la asociación, unión o entidad responsable del registro, siempre que cumplan los requisitos necesarios para ello.

Respecto al objeto de la protección, la legislación de Brasil es amplia, en uso de las flexibilidades disponibles en ADPIC, ya que la legislación identifica que tanto los productos como los servicios están comprendidos en la protección por IG. En efecto, la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial), en sus artículos 177 y 178, establece que la IG podrá utilizarse tanto para productos (sin especificar que los mismos deban ser agroalimentarios), como para servicios. Por lo tanto, están comprendidos todo tipo de productos y servicios.

En cuanto a la vigencia de la protección, la Ley N° 9.279/96 no establece un límite de tiempo para la protección de las IG, por lo que su vigencia es indefinida, lo cual es conforme al ADPIC.

c. Registro de IG/DO extranjeras

En el caso de un solicitante extranjero, el titular del registro ya reconocido en el país de origen deberá solicitar el registro en el Brasil. El solicitante extranjero deberá establecer y mantener un abogado debidamente habilitado y domiciliado en Brasil, con poderes para representarlo administrativa y judicialmente, incluso para recibir citaciones, de conformidad con el artículo 5.4 de la Instrucción Normativa N° 95/2018.

Por su parte, la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22 establece las condiciones de registro de las IG, prevé la recepción y tramitación de las solicitudes y peticiones, así como el Manual de Indicaciones Geográficas. Además, dispone en su artículo 17 que, en el caso de una IG extranjera ya reconocida en su país de origen, o reconocida por órganos u organizaciones internacionales competentes, el solicitante deberá presentar los mismos documentos e informaciones exigidos a los nacionales, excepto en los casos en que haya reciprocidad de derechos para los brasileños. Además, en el párrafo único dispone que: 'En los casos de reciprocidad, el solicitante extranjero deberá presentar copia del documento que reconoció la Indicación Geográfica en el país de origen, más los elementos previstos para las IG nacionales, todos en portugués'.[258]

Recientemente, se registró la IG 'SCOTCH WHISKY' como una DO. La decisión se publicó el 18 de junio de 2024 y, si bien ya existe en Brasil el registro de una IG extranjera ('Cognac', del 11 de abril de 2000), la nueva IG ha sido reconocida a través del sistema local sin mediar acuerdo internacional que obligue a su reconocimiento.[259]

Por otro lado, existe el Acuerdo entre Brasil y México[260] por el cual el primero garantiza la protección del 'Tequila' como una IG mexicana y el segundo garantiza la protección de la 'Cachaça' como una IG brasileña. El uso de la IG sólo puede ocurrir en las condiciones establecidas por el país de origen. 'Tequila' y 'Cachaça' son reconocidos como productos

[258] PORTARIA/INPI/PR Nº 04/22 [2022], art 17, párrafo único (Brasil)
[259] Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 'INPI reconhece Indicação Geográfica para o uísque Scotch' (*INPI*, 18 junio 2024) <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-reconhece-indicacao-geografica-para-o-uisque-scotch> acceso 2 agosto 2025
[260] Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el reconocimiento mutuo del Tequila y de la Cachaça como indicaciones geográficas y productos distintivos de México y Brasil, respectivamente [2016] <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122431/ACUERDO_MEXICO_BRASIL_PARA_EL_RECONOCIMIENTO_MUTUO_DEL_TEQUILA_Y_LA_CACHAZA.PDF> acceso 2 agosto 2025

distintivos de Brasil y México, respectivamente. Como resultado, los países no permiten que la venta de ningún producto designado en la etiqueta se ofrezca al público como 'Tequila' o 'Cachaça', a menos que hayan sido preparados de acuerdo con la legislación establecida de México y Brasil, respectivamente.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Con respecto a la protección general del ADPIC y su relación con el artículo 10 del Convenio de París, el artículo 4 de la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) establece que las disposiciones de los tratados vigentes en Brasil se aplican a las personas físicas y jurídicas nacionales o con domicilio en el país. Por ende, se aplica tanto el Convenio de París, como las disposiciones del ADPIC.

El artículo 2 de la misma Ley dispone que la protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerando su interés social y el desarrollo tecnológico del país, se realizará mediante, entre otras acciones, la represión a las falsas IG y a la competencia desleal.

A su vez, el artículo 124 de la referida Ley establece la prohibición de registrar como marcas a las IG o signos que induzcan a error respecto al origen o procedencia del producto. Por su parte, el artículo 195 de dicha Ley establece cuáles son los delitos de competencia desleal, mencionando como tales la utilización de expresiones o signos ajenos, o de imitaciones, de manera que se crea confusión entre los productos o establecimientos.

Podemos decir, entonces, que la normativa de Brasil contempla la protección general del artículo 22 del ADPIC para todos los productos y servicios, contra la competencia desleal y el engaño al consumidor, no dando derechos exclusivos.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) no distingue entre IG de productos vínicos y espirituosos y el resto de los productos. A pesar de las disposiciones sobre protección adicional para vinos y bebidas espirituosas en virtud del artículo 23 del ADPIC, la legislación brasileña no otorga protección adicional expresa a estos productos. Como se ha visto, los artículos 177 y 178 de dicha Ley hacen referencia a las IP y DO para productos y servicios en general, sin distinguir protección adicional para vinos y bebidas espirituosas. En el mismo sentido, la protección otorgada por el artículo 182 de la misma Ley (que especifica que el uso de IG queda restringido a los productores y prestadores de servicios establecidos en la localidad, debiendo cumplirse además requisitos de calidad para las DO, y que excluye así del derecho de uso a quienes no producen en el territorio designado por la IG) tampoco distingue entre tipos de productos/servicios.

Los artículos 193 y 194 de Ley N° 9.279/96, relativos a los delitos contra las IG y otras indicaciones, sancionan la utilización en producto, envase, embalaje, faja, etiqueta, factura, circular, cartel u otro medio de divulgación o publicidad términos correctivos, tales como 'tipo', 'especie', 'género', 'sistema', 'similar', 'sustituto', 'idéntico' o equivalentes, sin destacar el verdadero origen del producto. Asimismo, sanciona utilizar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión, signo publicitario o cualquier otra forma que indique una procedencia distinta de la verdadera, o vender o exponer a la venta un producto con estos signos.

En ningún caso distingue entre vinos y bebidas espirituosas del resto de los productos y servicios.

Por su parte, el artículo 49 §1 de la Ley del Vino (Ley N° 7.678/88) establece la prohibición de comercialización de vinos y derivados nacionales e importados que contengan en la etiqueta designaciones geográficas o indicaciones técnicas que no se correspondan con el verdadero origen y significado de las expresiones utilizadas.

Es interesante mencionar que el Decreto N° 4.062/2001, que define las expresiones 'Cachaça', 'Brasil' y 'Cachaça do Brasil' como IG y dicta otras disposiciones, cita el artículo 22 del ADPIC, en el visto de la mencionada norma, como fundamento legal para otorgar la protección, además de los artículos 176 a 182 de la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial).

Sin embargo, y aunque no esté explícita la distinción entre los niveles diferenciados de protección, por el mencionado artículo 4 de la Ley N° 9.279/96, que establece que las disposiciones de los tratados vigentes en Brasil son aplicables, en igualdad de condiciones, a las personas físicas y jurídicas nacionales o domiciliadas en el país, podría interpretarse que la protección adicional del artículo 23 del ADPIC es aplicable.

Con respecto a la prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra) de una IG, o sea, la prohibición del uso del término a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión (bajo determinadas condiciones), el artículo 192 de la Ley N° 9.279/96 lo explicita y tipifica los delitos en los cuales se incurre cuando un producto presente una falsa IG.

Asimismo, la legislación previene el uso comercial indirecto, esto es, que el término sea usado por quienes no sean originarios del lugar designado por la IG, pero agregando una mención restitutiva (expresiones tales como 'tipo', 'estilo', 'imitación' o 'evocación'). Ello está explícito en los artículos 193 y 194 de la de la Ley N° 9.279/96, que especifican los delitos por el uso comercial indirecto de una IG cuando el producto no sea originario del lugar designado por la IG. De todos modos, no sería un delito el uso de una IG con los términos restitutivos si se incluye el verdadero origen del producto, conforme a la última parte del artículo 193, aunque este supuesto excluye a los servicios, pues no los menciona expresamente.

La PORTARIA/INPI/PR N° 04/22, que establece las condiciones de registro de las IG y prevé la recepción y tramitación de las solicitudes y peticiones, así como el Manual de Indicaciones Geográficas, no prohíbe explícitamente el uso de la IG en traducción. Sin embargo, en su artículo 13, establece que no son elegibles para registro como IG los términos que puedan causar confusión o que reproduzcan o imiten términos protegidos.

La Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) tampoco protege expresamente el uso de IG en su traducción, aunque se prevé la prohibición de registro de marcas que sean una imitación susceptible de causar confusión (Art. 124).

En el mismo sentido, podría interpretarse que la evocación de un término protegido está comprendida por las prohibiciones de registro de la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22 en su artículo 13 y por el artículo 124 de la Ley N° 9.279/96.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

En cuanto a las excepciones del artículo 24 del ADPIC, puede afirmarse que las mismas están contempladas en la normativa de Brasil.

Con relación a ciertos nombres genéricos, se consagra la excepción del artículo 24.6 del ADPIC. De acuerdo con el artículo 49 § 1 de la Ley del Vino (Ley N° 7.678/88), los términos 'Champagna', 'Cognac' y 'Brandy' están excluidos de la prohibición de comercialización de designaciones geográficas o indicaciones técnicas que no se corresponden con el verdadero origen y significado de las expresiones utilizadas en las etiquetas de vinos o derivados, ya que son de uso común en todo el territorio nacional. El reconocimiento de este 'uso actual en todo el territorio nacional' podría constituir una indicación del carácter genérico de los términos. Sin embargo, la citada Ley del Vino de 1988, aunque todavía está en vigor, es anterior a la Ley de Propiedad Industrial de 1996 y la primera sólo se refiere al etiquetado de los productos, pero no a las IG en sí. Quizás es por eso que este dispositivo no ha sido un obstáculo para el registro de 'Champagne' (IG201102) y 'Cognac' (IG980001) como DO ante el INPI, las cuales todavía son válidas hoy en día.

Por otro lado, en el artículo 180 de la Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) expresamente se establece que cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando un producto o servicio, no será considerado una IG.

Asimismo, la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22, en su artículo 13, establece que no son elegibles para registro como IG los términos que puedan causar confusión, que reproduzcan, imiten o consistan en:

> I – el nombre geográfico o su nombre genérico de uso común, designando producto o servicio;
>
> II – el nombre de una variedad vegetal, cultivada o no, que esté registrada como cultivada o que sea de uso común o existente en territorio brasileño en la fecha de la solicitud;
>
> III – el nombre de raza animal de uso corriente o existente en el territorio brasileño en la fecha de la solicitud.[261]

Brasil recepta la prohibición de que se considere IG a un nombre geográfico que se ha vuelto de uso común (Art. 24.4 ADPIC). Asimismo, y con respecto a la excepción de uso para términos genéricos (Art. 24.6 ADPIC), incorpora el nombre de la raza animal, que no está contemplada expresamente en dicho Acuerdo.

Con respecto a la homonimia (Art. 23.3 ADPIC), el inciso IV del mencionado artículo 13 de la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22 establece que no es elegible para registro como IG el término homónimo de una IG ya registrada en Brasil para marcar un producto o servicio idéntico o semejante, excepto cuando haya diferenciación sustancial en el signo distintivo.

Con respecto a la incorporación de la excepción prevista en el artículo 24.5 del ADPIC, la legislación de Brasil no posee una incorporación expresa. La Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) no incluyó una disposición explícita ni referencia alguna a la excepción de marcas preexistentes.

El INPI en su Manual y práctica previene marcas confusamente similares a IG, conforme a la Ley N° 9.279/96, artículos 124, ordinales IX y XI, que indican que no son registrables como marca la IG, su imitación susceptible de causar confusión o un signo que pueda falsamente inducir IG, ni la reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptado para

[261] PORTARIA/INPI/PR Nº 04/22 [2022], art 13 (Brasil)

garantizar un padrón de cualquier género o naturaleza. Pero, como se ha dicho, no establece una excepción temporal.

Asimismo, la legislación especifica cuáles son los actos que infringen la protección. La Ley N° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial) estipula en los artículos 192, 193 y 194 del Capítulo V cuáles son los delitos contra las IG y demás indicaciones en relación con productos. No se hace mención de IG de servicios. El artículo 192 prevé como infracción los actos de fabricar, importar exportar, vender, exponer u ofrecer a la venta o tener en stock un producto que presente una falsa IG. El artículo 193 prohíbe usar en un producto, recipiente, envoltorio, faja, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como 'tipo', 'especie', 'género', 'sistema', 'semejante', 'similar', 'idéntico' o equivalente, no resguardando la verdadera procedencia del producto.

Finalmente, el artículo 194 prohíbe usar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o señal de propaganda, o cualquier otra forma que indique una procedencia distinta a la verdadera, o vender o exponer a la venta un producto con esas indicaciones.

Con respecto a la disposición del artículo 24.9 del ADPIC, por la cual los Miembros no tendrán obligación alguna de proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, el artículo 14 de la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22 establece, en el caso de una IG extranjera ya reconocida en su país de origen, que el registro deberá ser solicitado por el solicitante legitimado de la IG en el país de origen.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Antes de la vigencia del ADPIC se admitió que el uso de 'Champagne', 'Champanhe' o 'Champanha' en vinos espumantes nacionales no violaba el artículo 4 del Arreglo de Madrid, relativo a la represión de IP falsas o engañosas en los productos.[262] Esta decisión no impidió el reconocimiento de la DO 'Champagne' por parte del INPI el 11 de diciembre de 2012.

Con respecto al conflicto entre IG/DO y marcas, es interesante mencionar el fallo respecto al uso de la expresión 'Champagne' en una marca de refresco, en el caso AMBEV S.A. contra Unión Federal.[263] El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región analizó el recurso de apelación interpuesto por AMBEV S.A. contra una sentencia que había desestimado su acción para impedir que la Unión Federal, a través del Ministerio de Agricultura (MAPA), restringiera el uso de la marca 'Guaraná Champagne Antarctica'. La cuestión central giraba en torno a si la utilización del término 'Champagne', registrado como IG para vinos espumantes originarios de la región francesa homónima, inducía a error al consumidor cuando se aplicaba a un refresco de guaraná comercializado desde 1921. El MAPA fundamentó su prohibición en el Decreto N° 6.871/2009, que prohíbe información en las etiquetas que pueda causar confusión respecto al origen, naturaleza o calidad del producto.

El Tribunal, aplicando la teoría de los motivos determinantes del acto administrativo, concluyó que la motivación del MAPA carecía de sustento fáctico. Se destacó que la marca 'Guaraná Champagne Antarctica' había adquirido notoriedad propia a lo largo de décadas, identificando

[262] Ana Lucia de Sousa Borda, 'A evolução legislativa e jurisprudencial das indicaçoes geográficas no Brasil: uma análise crítica' [2016] Derechos Intelectuales 18, 54 <https://ids.org.br/a-evolucao-legislativa-e-jurisprudencial-das-indicacoes-geograficas-no-brasil-uma-analise-critica/> acceso 2 agosto 2025

[263] Apelación Civil Nº 0020583-34.2011.4.03.6100 [2020] Tribunal Regional Federal da 3ª Región (TRF3), Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, DJF3 Judicial (Brasil)

inequívocamente un refresco ampliamente conocido en el mercado brasileño, sin que existiera una posibilidad real de confusión con los vinos espumantes protegidos por la IG 'Champagne'. El Tribunal enfatizó que el registro de 'Champagne' como IG tiene por objeto impedir que productores de vinos de otras regiones utilicen ese nombre, pero no se extiende a productos de naturaleza completamente distinta y no susceptible de generar equívoco en el consumidor.

En consecuencia, la apelación fue provista, reformándose la sentencia de primera instancia. Se reconoció el derecho de AMBEV S.A. a utilizar la marca mientras estuviera vigente su registro en el INPI, prohibiéndose a la Unión Federal adoptar medidas restrictivas. El fallo estableció un precedente relevante al delimitar el alcance de la protección de las IG, señalando que ésta no opera de manera absoluta cuando el término, en un contexto específico y por su notoriedad adquirida, no genera riesgo de confusión en el mercado para el cual se utiliza, diferenciándose claramente por la naturaleza del producto.

Un segundo caso que puede mencionarse respecto a la IG 'Champagne' se refiere a la protección relativa de la IG, en la acción promovida por el Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) en contra de Rosa Champagne Confecções Ltda.[264]

El caso analizado gira en torno de la disputa entre el Comité Interprofesional del Vino de Champagne (CIVC) y la empresa Rosa Champagne Confecções Ltda., relativa a la nulidad del registro de marcas que incorporan el término 'CHAMPAGNE' para productos de vestuario. Los tribunales brasileños (tanto el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2), como el Superior Tribunal de Justiça (STJ)) consolidaron un entendimiento unánime respecto a la protección de las IG, en particular la DO 'Champagne'. Ambos Tribunales negaron la pretensión de invalidar los registros marcarios, fundamentando que la protección conferida a las IG por la Ley de Propiedad Industrial no es absoluta y se limita a evitar el riesgo de confusión o asociación en el mercado cuando los productos son idénticos, semejantes o afines. En este caso, al destinarse la marca 'ROSA CHAMPAGNE' a productos de vestuario y no a vinos espumantes —el producto específico protegido por la DO—, se consideró que no existía dicha susceptibilidad de confusión en el consumidor.

El TRF-2, en su acordada, enfatizó que la protección de las IG se rige principalmente por el artículo 124, ordinal IX, de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prohíbe el registro de marcas que impliquen una IG sólo cuando haya riesgo de inducir a error sobre el origen del producto. Destacó que no corresponde extender analógicamente a las IG las normas de protección de marcas notoriamente conocidas (como el artículo 6 bis del Convenio de París o el artículo 16.3 del ADPIC), ya que se trata de figuras jurídicas distintas. Asimismo, el Tribunal rechazó la aplicabilidad del principio de especialidad de forma extensiva, señalando que el uso del término 'Champagne' en un sector completamente diferente (vestuario versus bebidas) no configura una imitación susceptible de causar confusión ni un aprovechamiento indebido de la reputación de la DO.

Posteriormente, el STJ, al denegar el recurso especial, ratificó esta interpretación al aplicar la Súmula 7/STJ, que veda el reexamen de pruebas en sede de recurso especial. La Ministra Relatora resaltó que la decisión recurrida se basó en fundamentos fácticos y jurídicos suficientes, sin violación de los artículos alegados por el CIVC. Se concluyó que, al no haber

[264] Apelación Civil N° 0198842-58.2017.4.02.5101/RJ [2021] Tribunal Regional Federal da 2ª Región (TRF2), Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, Diario de Justicia Electrónico (Brasil)
AgInt en AREsp n. 2116614 - RJ (2022/0123561-3) [2022] Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Diario de Justicia Electrónico (Brasil)

similitud entre los segmentos de mercado, no se caracterizaba el riesgo de confusión ni la falsa IG, manteniéndose así los registros de la marca 'ROSA CHAMPAGNE', en línea con el entendimiento de que la protección de las IG en Brasil es relativa y funcional al principio de especialidad.

Otro caso que vale la pena mencionar, relativo a la tensión entre marcas e IG/DO (especialmente cuando son marcas débiles), se refiere a 'Salinas' como referencia regional en el sector de la cachaça.[265] El Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2) y el Superior Tribunal de Justiça (STJ) abordaron el conflicto entre las marcas 'SALINAS' y 'SALINÍSSIMA' en el contexto de la producción de cachaça, destacando el papel de la IG 'Região de Salinas'. Ambos Tribunales reconocieron que 'Salinas' es un término geográfico que identifica una región conocida por la producción de cachaça de calidad, lo que le confiere el carácter de marca débil o evocativa. El TRF-2 enfatizó que, al tratarse de una referencia a un lugar famoso por determinado producto, la exclusividad del signo 'SALINAS' debe ser mitigada, permitiendo la coexistencia con otras marcas que utilicen variaciones del mismo término, siempre que no haya riesgo de confusión para el consumidor. Este entendimiento se alinea con la jurisprudencia del STJ, que ya había señalado que las marcas basadas en IG de uso común no pueden monopolizarse, especialmente cuando existen múltiples productores en la región que utilizan denominaciones similares.

El STJ, al analizar el caso en sede de recurso especial, reafirmó que la marca 'SALINAS' carece de alto grado de distintividad por su directa asociación con la localidad homónima, famosa por la cachaça. Subrayó que la convivencia en el mercado de signos como 'SALINENSE', 'SALIMINAS' y 'SALINÍSSIMA' es viable, dado que la notoriedad de la región justifica el uso de expresiones derivadas por distintos actores económicos. Además, el Tribunal destacó que la concesión de la IG 'Região de Salinas' en 2012 reforzó el carácter descriptivo y compartido del término, imposibilitando que un solo agente reclame su uso exclusivo. La decisión insistió en que, para prohibir un registro o uso marcario, es indispensable demostrar que existe un riesgo efectivo de confusión o asociación indebida, lo cual no se configuró en este caso.

En conclusión, ambos Tribunales convergieron en que la existencia de una IG reconocida debilita la pretensión de exclusividad sobre marcas que incorporan el nombre del lugar, si no se acredita riesgo de confusión. El TRF-2 y el STJ aplicaron el principio de que las marcas evocativas o débiles, especialmente aquellas vinculadas a nombres geográficos de dominio público, deben tolerar la coexistencia con signos similares. Este enfoque favorece la competencia y evita el monopolio indebido sobre términos que, por su naturaleza descriptiva y vinculación regional, son de interés colectivo para los productores locales.

Otro caso de resolución reciente se refiere a la IG como elemento de una marca, en la acción promovida por Algarve Gestão de Investimentos Ltda. en contra de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.[266] El caso enfrentó a Algarve Gestão de Investimentos Ltda., titular de marcas mixtas que incluyen el término 'Algarve', contra Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda., por el uso de dicha expresión en el sector financiero. Los Tribunales (tanto el Tribunal de

[265] Agravo en Recurso Especial N° 1.516.110/MG [2020] Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relator Ministro Raul Araújo, Diario de Justicia Electrónico (Brasil)
Apelación Civil N° 0079523-33.2016.4.02.5101/RJ [2022] Tribunal Regional Federal da 2ª Región (TRF2), Relator Desembargador Federal André Fontes, Diario de Justicia Electrónico (Brasil)
[266] Recurso Especial N° 2.107.751-RJ [2024] Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relatora Ministra Nancy Andrighi, Diario de Justicia Electrónico (Brasil)

Justicia de São Paulo (TJSP) como el Superior Tribunal de Justicia (STJ)) negaron el pedido de la actora basándose en que 'Algarve' es una IG que designa una región portuguesa conocida. Se entendió que, por tratarse de un término común y descriptivo, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos VI y IX del artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial (Ley N° 9.279/96), no puede ser objeto de apropiación exclusiva como marca en sentido aislado, salvo que hubiera adquirido un carácter distintivo singular, lo cual no fue demostrado en este caso.

La protección conferida a la marca mixta de la actora se limitó, por tanto, al conjunto de sus elementos nominativos y visuales, y no se extendió al uso aislado del vocablo 'Algarve'. Los Tribunales destacaron que, al ser una palabra de uso común y tener un carácter geográfico evocador, su empleo por otros agentes económicos en el mismo sector no constituye por sí mismo un acto de competencia desleal o de violación de derechos marcarios, siempre que los signos distintivos en su conjunto sean suficientemente diferentes y no induzcan a confusión entre los consumidores.

En definitiva, la decisión consolidó el entendimiento de que las IG, por su naturaleza genérica y de dominio público, no pueden ser monopolizadas mediante el registro de marcas, especialmente cuando se trata de marcas mixtas que no han sido objeto de una apostilla que restrinja expresamente el uso del elemento geográfico. El fallo reforzó el principio de que la protección marcaria debe analizarse de manera integral, considerando la totalidad del signo registrado, y no mediante la fragmentación de sus componentes, especialmente cuando uno de ellos es una palabra común o descriptiva.

Ahora, en cuanto a la jurisprudencia administrativa, cabe mencionar la decisión del 7 de abril de 1999 del INPI, en el pedido de reconocimiento de la IG 'COGNAC'. A este pedido se opuso ABRABE (la Asociación Brasileña de Bebidas) por considerar que 'Conhaque' identificaba en Brasil un destilado vínico que los productores usaban de buena fe hacía unos 100 años y respecto del que se habían reconocido derechos a los usuarios. El INPI reconoció 'COGNAC' como DO francesa y mantuvo los derechos de uso de 'Conhaque' para los productores brasileños, para un destilado vínico.[267]

El Tribunal Superior de Justicia, en la Decisión monocrática REsp 1165655, decidió que la designación 'Bordeaux' para servicios de comida y buffet, servicio que incluye ofrecer vino a los clientes, no puede registrarse como marca comercial, ya que la región francesa de Bordeaux es conocida por sus vinos, lo que podría causar confusión con respecto al origen del producto y constituir competencia desleal por la posibilidad de conducir libremente en la reputación del nombre (*free-riding*).

El Tribunal Regional Federal de la 2da. Región (TRF-2), organismo de segunda instancia responsable de juzgar las apelaciones judiciales contra las decisiones del INPI relacionadas con el registro en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, decidió, en la Apelacao Cível 0163710-42.2014.4.02.5101, que una marca compuesta por el término 'París' no puede ser registrada para cosméticos, ya que la capital francesa es conocida por las grandes tiendas de perfumes. Del mismo modo, determinó, en la Apelacao Cível 0019709-86.1999.4.02.5101, que el término 'Módena' no se puede registrar para los servicios de automóviles, ya que la ciudad italiana de Módena es conocida mundialmente por la producción de automóviles. Así mismo, en la Apelación civil 0021709-12.1994.4.02.0000, concluyó que el término 'Lock Ness' tampoco se puede registrar como marca comercial para servicios relacionados con bebidas

[267] de Sousa Borda (n 262) 53.

alcohólicas, ya que está cerca del término 'Loch Ness', conocido como un lugar turístico ubicado en Escocia, que es un importante productor de whisky. Sin embargo, en la Apelación civil 0007994-29.1996.4.02. 0000, decidió que la marca 'Viana do Castelo' podría ser registrada para vinos. Aunque la ciudad de Viana do Castelo se encuentra en la conocida región de Vinho Verde en Portugal, ella no tiene ninguna notoriedad, ni siquiera su propia producción de vino, lo que excluye cualquier impedimento para su registro.[268]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

La Ley de Propiedad Industrial de Brasil incorpora la protección para las IG como un derecho autónomo. La protección indirecta por vía de la represión a la competencia desleal fue mantenida en dicha Ley. A través de esta legislación especial, se protegen tanto las IP como las DO. El uso de la IG está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las DO el cumplimiento de requisitos de calidad.

El nivel de protección previsto en el artículo 22 del ADPIC se cristaliza en la normativa nacional y se extiende a productos y servicios. Expresamente, se prohíbe el registro de marcas que contengan una IG, su imitación susceptible de causar confusión o un signo que pueda falsamente inducir una IG; o que sea un signo que induzca a falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina.

Se entiende que todos los supuestos del artículo 22 del ADPIC estarían contemplados en la Ley de Propiedad Industrial y expresamente se menciona que el nombre geográfico que no constituya IP o DO podrá ser un elemento característico de marca para productos o servicios, en tanto no induzca a falsa procedencia.

El reconocimiento de una IG se hará ante la Autoridad de Aplicación INPI y siguiendo un proceso específico. En el caso de IG/DO extranjeras, se registrarán acreditando la vigencia de la protección en el país de origen. Sin embargo, como la Ley protege como IG a los topónimos, hay otra fuente adicional de reconocimiento de una IG local, dada por el Decreto INPI N° 68/2017 para 'Cachaça', la que, por su carácter especial, tuvo particularidades en el procedimiento de registro.

En cuanto a la definición de las figuras jurídicas que dan protección, la Ley de Propiedad Industrial establece que constituye IG la IP o la DO. Define a la IP como el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio que se haya hecho conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio. Por otro lado, define a la DO como el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. La definición de DO es conteste con la definición de DO que hace el Arreglo de Lisboa. Por lo tanto, podemos decir que la legislación de Brasil incorpora las disposiciones del ADPIC en cuanto a la figura jurídica de la protección, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

[268] Blasetti, Carls y Batista (n 4) 58.

La Ley de Propiedad Industrial recepta una relación entre los bienes y servicios y las características de los mismos asociados al territorio originario en los términos del artículo 22 del ADPIC. Además, extiende la protección a la representación gráfica o figurativa de la IG/DO.

En cuanto al objeto de la protección, la Ley de Propiedad Industrial hizo uso de las flexibilidades del ADPIC y amplió la protección para IG/DO a todo tipo de productos y también a servicios.

En cuanto a los sujetos de la protección, la legislación establece expresamente quiénes están legitimados a pedir la protección de una IG, la cual se define como una IP o DO. En tal sentido, dispone que podrán solicitar la protección las 'asociaciones, institutos y entidades legales representantes de la colectividad legitimada para el uso exclusivo del nombre geográfico establecidas en el territorio' y también una sola persona física o jurídica si es el único productor o proveedor del servicio del área.[269] Si el solicitante es extranjero, el titular deberá ser el titular del registro reconocido en el país de origen.

La Ley de Propiedad Industrial determina que el uso de la IG está restringido a los productores y proveedores de servicios del área definida.

Por tanto, Brasil hizo uso de la flexibilidad del ADPIC en tanto incorporó en su legislación una interpretación amplia de parte interesada, ya que estipuló la posibilidad de ser titular a diversos sujetos de derecho.

Con respecto a la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, como se ha mencionado, el artículo 22.3 del ADPIC refiere a la tensión entre la protección entre marcas e IG. Cuando las primeras contienen o consisten en una IG, se debe denegar o invalidar aquella marca que, fundamentalmente, sea de una naturaleza tal que induzca a error al consumidor respecto del verdadero origen del producto.

Sin embargo, el artículo 22.3 del ADPIC no le impide a un Miembro la posibilidad del registro de marcas que contengan o consistan en IG si no son usadas para referirse a bienes no originarios del territorio designado.

La Ley de Propiedad Industrial de Brasil establece que es un delito contra las IG/DO usar una marca que indique una procedencia del producto que no es la verdadera. La norma se limita a productos y no menciona expresamente a los servicios.[270] Además, establece que no es registrable como marca una IG, su imitación susceptible de causar confusión o un signo que pueda falsamente inducir a error.[271] Por su parte, prohíbe el registro como marca de un signo que induzca a falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o cualidad del producto o servicio a distinguir con la marca[272].

Sin embargo, la referida Ley también establece que los nombres geográficos que no constituyan una IP o DO podrán constituir una marca de producto o servicio, siempre que no se induzca a falsa procedencia.[273]

[269] Instrucción Normativa 95/2018 [2018], art 5 (Brasil)
[270] Ley N° 9279 [1996], art 194 (Brasil)
[271] Ley N° 9279 [1996], art 124(IX) (Brasil)
[272] Ley N° 9279 [1996], art 124(X) (Brasil)
[273] Ley N° 9279 [1996], art 181(IX) (Brasil)

Cabe recordar que la protección de la IG se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la IG, así como a la representación geográfica del país, ciudad, región o localidad del territorio cuyo nombre sea una IG.

En conclusión, Brasil hace uso del margen de maniobra que el ADPIC otorga en el artículo 22.3, evitando una preeminencia de las IG sobre las marcas dentro de ciertos límites. Así, prohíbe el registro de marcas que induzcan a error respecto del verdadero lugar de origen, pero no prohíbe el uso de IG/DO junto con términos restitutivos cuando se designe el verdadero origen, aunque esta alternativa sólo se contempla para productos y no para servicios.

Con respecto a la implementación a nivel nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), en el caso de Brasil se incorporan los compromisos ADPIC a la Ley de Propiedad Industrial, la cual brinda protección contra la competencia desleal y el engaño al consumidor, en los términos establecidos en el artículo 22 del ADPIC.

Asimismo, la legislación nacional da la protección plus del artículo 23 del ADPIC para el caso de IG/DO, pero no especifica que sea para vinos y bebidas espirituosas.

Respecto de la protección adicional prevista en el artículo 23.1 del ADPIC, la Ley de Propiedad Industrial ha establecido que es un delito contra las IG usar, en producto, recipiente, envoltorio, faja, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda términos rectificativos, tales como 'tipo', 'especie', 'género', 'sistema', 'semejante', 'similar', 'idéntico' o equivalente, no resguardando la verdadera procedencia del producto. Podría concluirse que, si se resguarda la verdadera procedencia del producto, esta protección plus no se aplica.

Además, entre los delitos contra las IG, la ley prohíbe el uso de marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión, señal de propaganda o cualquier otra forma que indique procedencia que no sea la verdadera, o vender o exponer a la venta producto con esas indicaciones.

Sin embargo, la normativa no contempla la protección adicional del artículo 23.2 sobre la posibilidad de denegar una marca para vinos que sea una IG de vinos o espirituosos y sin necesidad de que se induzca a falsa procedencia. Desde ya, esto no se aplica en relación con los tratados firmados por Brasil con terceros países, como el caso de Tequila-Cachaça.

Con respecto a la homonimia, la PORTARIA/INPI/PR N° 04/22 establece los casos de términos no elegibles para registro como IG. En este sentido, no serían elegibles aquellos que puedan causar confusión, que reproduzcan, imiten o consistan en el homónimo de una IG ya registrada en Brasil para marcar un producto o servicio idéntico o semejante, excepto cuando haya diferenciación sustancial en el signo distintivo. Sin embargo, un asunto de homonimia podría resolverse con base en las normas del ADPIC, en la medida en que ni los consumidores ni los productores sean perjudicados.[274]

Como ya se dijo, sí se establece que no será registrable como marca la IG, su imitación susceptible de causar confusión o el signo que pueda falsamente inducir una IG; o el signo que induzca a falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina.

Además, la protección de la IG se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la IG, así como a la representación geográfica del país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo

[274] de Sousa Borda (n 262) 33.

nombre sea IG. De este modo, la protección es ADPIC plus en tanto se extiende al elemento gráfico o figurativo de una IG. En este punto, la ley no hace uso de las flexibilidades del ADPIC.

Respecto de las IG extranjeras, a través del reciente caso del reconocimiento de 'SCOTCH' para 'WHISKY', se puede observar que se acepta la protección de las IG extranjeras, siempre que estén reconocidas en su país de origen y cumplan con el procedimiento local para su registro.

Con respecto a los derechos exclusivos de protección y el resguardo de la continuidad de uso por los usuarios previos, la legislación de Brasil, como ya apuntamos, no es explícita en circunscribir la protección especial del artículo 23 del ADPIC sólo a vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, pudiendo interpretarse que la misma es invocable para todos los productos y servicios. Por tanto, los usuarios previos de las IG/DO extranjeras de otros productos distintos de vinos y bebidas espirituosas, reconocidas o pasibles de ser reconocidas por TLC, podrían ver lesionados sus derechos a la continuidad de uso e incluso vedada la posibilidad del uso de términos rectificativos, tales como 'tipo', 'especie', 'género', 'similar', 'idéntico' o equivalente.

En cuanto a las excepciones del artículo 24 del ADPIC, y en relación con el artículo 24.6, que contiene la excepción para la continuidad del uso de términos que han devenido genéricos, se encuentra el uso permitido de los genéricos ('Champagna', 'Cognac' y 'Brandy'), aunque bajo la Ley de Vinos, que es de 1988 y, por tanto, previa al ADPIC.

Sin embargo, y como se dijo, la decisión sobre 'Champagne', 'Champanhe' o 'Champanha' que fue previa al ADPIC no impidió el posterior reconocimiento de la DO 'Champagne' por parte del INPI, el 11 de diciembre de 2012.

En el Capítulo sobre IG de la Ley de Propiedad Industrial se establece que cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común designando un producto o servicio no será considerado IG. De este modo, la ley recepta la excepción de proteger a los genéricos.

Asimismo, la normativa establece que no son elegibles para registro como IG los términos que puedan causar confusión, que reproduzcan, imiten o consistan en el nombre geográfico o su nombre genérico de uso común, designando producto o servicio; el nombre de una variedad vegetal, cultivada o no, que esté registrada como cultivada o que sea de uso común o existente en territorio brasileño en la fecha de la solicitud; y el nombre de raza animal de uso corriente o existente en el territorio brasileño en la fecha de la solicitud. De este modo recepta la excepción del uso continuado y similar (Art. 24.4 ADPIC) y la excepción de términos que se han vuelto genéricos. La introducción de la raza animal no figura en el artículo 24.6 del ADPIC y es un claro ejemplo del uso de las flexibilidades que dicho Acuerdo permite.

Con respecto a la disposición del artículo 24.9 del ADPIC, por la cual los Miembros no tendrán obligación alguna de proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, la legislación de Brasil la incorpora expresamente, condicionando el reconocimiento de una IG/DO extranjera a que esté reconocida en su país de origen y cumpla con los requisitos del registro locales.

No hay especificaciones respecto de marcas previas en el sentido del ADPIC, aunque no será registrable como marca la IG o indicación que induzca a error en cuanto al origen.

En síntesis, y de acuerdo con lo expuesto, podría decirse que Brasil ha receptado en su legislación los compromisos ADPIC, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Ha

incorporado los dos niveles de protección que prevé el ADPIC, sin precisar si la protección plus estaría limitada a vinos y espirituosos de origen vínico. No se refiere a indicaciones, sino que establece la protección para topónimos y dicha protección se extiende a la representación gráfica. Extiende la posibilidad de protección por IG/DO a todo tipo de bienes y también a servicios.

(4) Chile

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Chile que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Ley 19039 del 24/1/1994: Ley de Propiedad Industrial. Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial del 9 de marzo de 2006. Texto refundido: Decreto con fuerza de ley 4 del 6/8/2022. Última modificación: Ley 21355 del 5/7/2021.
- Ley 18455 del 31/10/1985: Fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. Última modificación: Ley 21580 del 21/7/2023.
- Decreto N° 78 del 31/7/1986: Reglamenta la Ley 18455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.
- Decreto N° 464 del 14/12/1994: Decreto del Ministerio de Agricultura. Establece zonificación vitícola y fija normas para su utilización. Inicio de vigencia: 26/11/1994. Última modificación: Decreto 12 del 5/11/2020.
- Decreto N° 521 del 30/12/1999: Decreto del Ministerio de Agricultura. Fija el reglamento de la denominación de origen Pisco.
- Ley 20169 del 2/2/2007: Regula la competencia desleal. Última modificación: Ley 21166 del 4/7/2019.
- Programa de Sello de Origen del 2012.[275]

Las disposiciones relativas a la protección de las IG/DO están incluidas en la Ley 19039 (Ley de Propiedad Industrial), Título IX, artículos 92 a 105. El artículo 1 de dicha Ley establece los derechos abarcados, a saber: las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las IG y DO y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. La Ley tipifica también las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

[275] Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 'Sello de origen' (*INAPI*) <https://www.inapi.cl/sello-de-origen/para-informarse?acordeon=1> acceso 13 septiembre 2025: 'El programa Sello de Origen fue lanzado oficialmente en julio de 2012, como iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e INAPI con el objetivo de fomentar el adecuado uso de las herramientas de la propiedad industrial para el reconocimiento y la protección de los productos chilenos a través del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), Marcas Colectivas y de Certificación, con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de comunidades de nuestro país.'

En Chile se observa un sistema *sui generis* de protección, ya que ha establecido mecanismos especialmente diseñados para la protección de las IG y de las DO, esto es, crea instituciones especiales y distintas a las existentes sobre marcas, competencia desleal o protección al consumidor. No obstante, no deroga y es complementario con los sistemas de protección preexistentes, en virtud de los cuales son fuente de derecho las leyes especiales y decretos administrativos del Ministerio de Agricultura, que reconocen la DO 'Pisco' y las DO de vinos.

La Ley 19039, en su artículo 92, reconoce y protege IG y DO.

Define IG en los mismos términos que lo hace el artículo 22 del ADPIC, como aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Asimismo, la DO es definida por la mencionada Ley como aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

En este sentido, el artículo 93 de la Ley 19039 establece disposiciones específicas cuando de productos vínicos se trata, a saber: las IG y DO se regularán por Ley de Propiedad Industrial y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las DO de 'Pisco', 'Pajarete' y 'Vino Asoleado', y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la Ley 18455, reglamentarias y modificatorias, que fija las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.

De acuerdo con lo expuesto, la legislación nacional que da protección a las IG y DO no está comprendida en un cuerpo legal único, sino que ha sido tratada por tres fuentes legales, las cuales son: el Título IX de la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, el Decreto Supremo N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura y la Ley 18455 sobre Alcoholes y Vinagres.

Además del registro especial de IG y DO, es interesante destacar que, en Chile, las IG reconocidas mediante TLC constituyen también otra fuente de reconocimiento de derechos, según lo establece el artículo 96 bis A de la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial. Esto implica que las IG extranjeras protegidas a través de las listas anexadas a los TLC no requieren incorporación al registro para gozar de la protección en territorio nacional, sino que la fuente del derecho es el propio acuerdo.

Desde el año 2005 (pues antes sólo existían DO para vinos y espirituosas) los signos distintivos de todo tipo de productos que informan una procedencia geográfica particular y cuya calidad o característica se deban principalmente a su origen geográfico, pueden optar por una serie de herramientas de propiedad intelectual para ser protegidos en Chile, mecanismos que son complementarios entre sí.

La legislación en Chile crea un registro para solicitar la protección, si bien es importante aclarar que las IG y las DO en Chile tienen tres fuentes de reconocimiento: i) el registro de IG/DO que administra el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de conformidad con el artículo 94 de la Ley 19039 de Propiedad Industrial; ii) las DO reconocidas en la Ley 18455 relativo a

las normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres y sus reglamentos de implementación; iii) aquellas incorporadas en virtud de tratados internacionales, incluidos los TLC negociados por Chile, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 19039.

En virtud del principio de territorialidad que informa el derecho de propiedad industrial y que se encuentra recogido en el artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial, para que una IG/DO sea relevante a los efectos de la aplicación de la prohibición de uso por personas ajenas a la región reconocida, se requiere que éstas se encuentren protegidas a través de alguna de las tres fuentes de reconocimiento contempladas en Chile. De esta manera, se reconocerá la existencia de una IG/DO mediante la incorporación de la misma, previa resolución favorable, en el registro que es llevado por el INAPI o a través del respectivo Decreto Supremo, sea del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Agricultura, promulgado y publicado en el Diario Oficial.

A partir de la inscripción en el registro o de la publicación del decreto supremo de la IG/DO, la misma estará protegida en Chile y la duración de esta protección es indefinida, mientras respete la ley y su reglamento de uso y control o, en su caso, esté en vigor el decreto supremo en que fue reconocida a nivel nacional. En el caso de las indicaciones y denominaciones extranjeras, se podrá condicionar su protección en Chile a que, a su vez, continúen siendo protegidas en su país de origen.[276]

El reconocimiento de una IG/DO la hace el INAPI después de que el solicitante presenta su solicitud y ésta es evaluada. De ser aceptada, el INAPI incorpora la IG/DO a un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, previo procedimiento administrativo.

Según el artículo 103 de la Ley de Propiedad Industrial, una vez otorgada una IG/DO, todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la IG/DO en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan su uso. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión 'Indicación Geográfica' o 'Denominación de Origen' o las iniciales 'IG' o 'DO', respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Una excepción a esto último son las DO para los vinos y destilados, que en Chile se rigen por la Ley 18455 y su reglamento, y los Decretos N° 464/94, sobre Zonificación Vitícola, y N° 521/99, que fija el Reglamento para la Denominación de Origen Pisco, todos cuerpos legales del Ministerio de Agricultura.[277]

Chile estableció un registro especial de IG y DO, con un procedimiento especial y con acciones particulares para su defensa. De este modo, a través de la Ley 19996 del 2005, que reforma la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, se crea la institución de IG/DO, más allá de los alcoholes

[276] Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 'Directrices de marca: Indicaciones geográficas y denominaciones de origen' <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiii_indicaciones_geograficas-_denominaciones_de_origen.pdf?sfvrsn=279ddfa6_0> acceso 2 agosto 2025

[277] Pilar M Eguillor Recabarren, 'Indicaciones geográficas: una herramienta de diferenciación' (*Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)*, mayo 2014) <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2014/05/indicacionesGeograficas201405.pdf> acceso 2 agosto 2025

etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, así como el correspondiente registro especial de IG/DO, el cual es administrado por el INAPI.

Lo anterior se entenderá, entonces, sin perjuicio de las disposiciones que regulan las DO 'Pisco', 'Pajarete' y 'Vino Asoleado', y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la Ley 18455.

Asimismo, el artículo 99 de la Ley 19039 detalla el contenido de la resolución que concede el registro de la IG/DO. En este sentido, dispone que debe individualizar la IG o DO reconocida; la zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación; los productos a los cuales se aplicará la IG/DO y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener, y la calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una IG o de una DO. Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la IG/DO reconocida.

Cabe destacar que la legislación de Chile, si bien crea un sistema *sui generis* de protección, remite además a otras normas del plexo normativo, como competencia desleal, defensa del consumidor, régimen marcario, etc. En efecto, la Ley 19039 remite a regulaciones en materia de defensa del consumidor y competencia desleal, al identificar en su artículo 95 las prohibiciones para el registro de una IG/DO. Por su parte, el artículo 4 de la Ley 20169 (Ley de Competencia Desleal) identifica (sin ser taxativa) las conductas que pueden constituir actos de competencia desleal.

Por otra parte, para hacer valer el derecho ante una presunta infracción, desde el año 2007 los titulares de IG pueden también accionar a través de la Ley de Competencia Desleal, aunque no hayan sido reconocidas en el registro de INAPI o en decretos del Ministerio de Agricultura.

Respecto al régimen marcario, el artículo 102 de la Ley 19039 explícitamente remite a las normas de los Títulos I y II de dicha Ley y a las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales. La norma, en su artículo 20, literal j), establece que no podrán registrarse como marcas las que puedan inducir a error o confusión al público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una IG o DO.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Con relación a los sujetos de la protección, la Ley 19039, en su artículo 94, establece quiénes pueden ser sujetos de la protección al identificar las personas habilitadas para solicitar el registro de una IG/DO, señalando que, bajo condiciones determinadas, cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el reconocimiento de una IG o DO, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la IG o DO solicitada. También pueden hacerlo las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de IG o DO ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Por su parte, y en relación con el objeto de la protección, la definición de IG y DO contenida en la Ley 19039, en su artículo 92, se refiere a productos, los cuales pueden ser productos artesanales y del mar y no se restringen a agrícolas en sentido estricto. En el mismo sentido, el artículo 97 refiere a requisitos de la solicitud de reconocimiento de una IG o DO.

Sin embargo, el artículo 96 de Ley 19039, introducido por la Ley 19996/05 y relativo a IG/DO extranjeras, se refiere a productos y servicios.

En cuanto la vigencia de la protección, la Ley 19039 (Ley de Propiedad Industrial), en su artículo 100, establece que el registro de una IG/DO tendrá duración indefinida. Asimismo, determina en qué casos deberá modificarse dicho registro. En consecuencia, y en consonancia con el ADPIC, la protección dada a nivel nacional no tiene límite temporal, ni el registro de la misma, salvo las modificaciones necesarias por el cambio de las condiciones plasmadas en el reconocimiento de la protección.

c. Registro de IG/DO extranjeras

La Ley 19039, en su artículo 96, prevé la posibilidad de registro para las IG/DO extranjeras, estableciendo que no podrán protegerse o perderán la protección, si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

Es importante anotar que el segundo párrafo de dicho artículo impide la protección de las IG y DO extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha. Sin embargo, el mismo artículo *in fine* introduce la posibilidad de protección en caso de que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile. La disposición se analizará más adelante, en el punto de excepciones contenidas en el artículo 24.4 del ADPIC.

Por su parte, el artículo 96 bis A de la Ley 19039 introduce explícitamente la posibilidad de coexistencia entre IG/DO y marcas o entre IG/DO entre sí como resultado de la negociación de un tratado internacional ratificado por Chile, debiendo determinarse las condiciones en las cuales deben ser usadas las IG, DO o marcas para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. De este modo, Chile admite la posibilidad de coexistencia de IG/DO extranjeras con nacionales y de marcas registradas a nivel nacional que contengan o consistan en IG/DO extranjeras.

La coexistencia establecida en el artículo 23.3 del ADPIC (como se explicó en la parte III de este estudio) es para la situación de las IG homónimas. La coexistencia de IG/DO extranjeras con marcas registradas a nivel nacional, producto de compromisos asumidos a través de TLC y que reconoce la extraterritorialidad de la protección de las IG/DO extranjeras, podría disminuir la protección concedida a las marcas concedidas a nivel nacional.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

El artículo 22 del ADPIC establece en su párrafo 2, relativo a la protección de las IG, que los Miembros arbitrarán los medios legales para impedir la utilización en la designación de un producto que sugiera que el mismo proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. Asimismo, para evitar cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París de 1967.

La Ley 19039, en su artículo 95, inciso c), establece, en consonancia con el ADPIC, que no podrán reconocerse como IG aquellos signos o expresiones que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

Como ya se ha visto, la Ley 19039 establece la protección general para las IG y DO, sin perjuicio de las disposiciones que regulan las DO vínicas, como se verá a continuación.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

El artículo 23.1 del ADPIC establece una protección adicional para IG de vinos y bebidas espirituosas, estableciendo que cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una IG que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos que no sean originarios del lugar designado por la IG de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la IG traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas.

La legislación de Chile es explícita en indicar que otorga derechos exclusivos para vinos y espirituosas. En efecto, el artículo 93 de la Ley 19039, que fija las reglas para las IG y DO, establece expresamente que existe legislación específica para vinos, que prevalecerá respecto de la Ley de Propiedad Industrial. En este sentido, prevé que las disposiciones que regulan las DO ‘Pisco’, ‘Pajarete’ y ‘Vino Asoleado’, las normas específicas contenidas en la Ley 18455 sobre Alcoholes y Vinagres y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevalecerán respecto de dicha Ley.

Por su parte, el artículo 104 de la Ley 19039, al referirse a las acciones civiles relativas al derecho de usar una IG o DO registrada que identifique vinos y bebidas espirituosas, determina que estas acciones procederán cuando se emplee una IG o DO sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

El Decreto N° 521, que fija el Reglamento de la DO Pisco, en su artículo 3 expresamente establece que: ‘La protección que otorga la denominación de origen pisco, comprende el derecho al uso exclusivo de tal denominación para identificar, distinguir y reconocer a dicho producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma íntegra y cabal a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas a su respecto’.[278]

La Ley 18455 establece, en su artículo 30, que la protección es de carácter absoluto, ya que contiene la prohibición expresa de designar con las DO establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como, asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.

El Decreto Supremo N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura establece, por remisión del artículo 27 de la Ley 18455, las zonas vitivinícolas y DO de determinas zonas, además de las condiciones, características y modalidades de éstas.

[278] Decreto N° 521 [1999], art 3 (Chile)

Asimismo, la Ley 19039, mediante el Título IX (modificado por la Ley 19996), regula el procedimiento de reconocimiento de una IG o DO, definiendo dichos conceptos y estableciendo una institucionalidad tendiente a fomentar la constitución y reconocimiento de estos derechos.

Asimismo, la prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), o sea, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión el uso del término, está explícita en la legislación chilena en el artículo 57 del Decreto N° 78 de 1986, que reglamenta la Ley 18455 sobre Alcoholes y Vinagres, cuando establece, en su literal a), que será considerada falsificada '[c]ualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo'.[279] Por su parte, el literal b) considera falsificadas '[a]quellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo'.[280] Por su parte, el inciso c) considera falsificados los 'piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 5°[281] del decreto N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura'.[282]

La legislación de Chile, asimismo, previene el uso comercial indirecto, o sea que el término sea usado por quienes no sean originarios del lugar designado por la IG, pero agregando una mención restitutiva (expresiones tales como 'tipo', 'género', 'estilo', 'tendencia', 'imitación' o 'evocación'). Lo establece la Ley 19039 en su artículo 104, al referirse al ejercicio de las acciones civiles relativas al derecho de usar una IG o DO registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas. Expresamente dispone que, tratándose de IG/DO registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una IG/DO sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. Puede concluirse que, salvo que exista un TLC que disponga lo contrario, dicha protección exclusiva plus no se aplicaría al resto de los productos y servicios que no sean vinos y espirituosas.

Asimismo, está explícita esta prohibición en el artículo 57 del Decreto N° 78, que reglamenta la Ley 18455 sobre Alcoholes y Vinagres, cuando establece, en el inciso b) del artículo 3, que la protección que otorga la DO Pisco comprende el derecho al uso exclusivo de tal denominación, impidiendo la utilización de otras IG que identifiquen bebidas alcohólicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del pisco en esas bebidas, que pueda inducir al público a confundirlas con la DO pisco, incluso cuando se indique el

[279] Decreto N° 78 [1986], art 57(a) (Chile)
[280] Decreto N° 78 [1986], art 57(b) (Chile)
[281] Decreto N° 521 [1999], art 5 (Chile): 'En la elaboración del pisco sólo podrá emplearse alcohol de vino proveniente de las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinífera L., plantadas en la zona pisquera, en adelante, "uvas pisqueras":
- Moscatel de Alejandría o Blanca Italia o uva Italia
- Moscatel Rosada o Rosada Pastilla
- Torontel
- Moscatel de Austria o Torrontés San Juanino
- Pedro Jiménez o Pedro Giménez
- Moscatel Blanca o Temprana o Moscatel de Frontignan o Moscato de Canelli
- Chasselas Musque Vrai
- Moscatel Amarilla o Torrontés Riojano
- Moscatel de Hamburgo
- Moscatel Negra
- Muscat Orange.'
[282] Decreto N° 78 [1986], art 57(c) (Chile)

verdadero origen del producto o se utilice la IG traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas.

La legislación de Chile también protege las IG contra su utilización en traducción. El segundo párrafo del artículo 104 de la Ley 19039, al referirse al ejercicio de las acciones civiles relativas al derecho de usar una IG/DO registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, establece la prohibición del uso de la IG/DO traducida cuando la misma identifique vinos y bebidas espirituosas.

Es interesante observar que la legislación de Chile protege las IG y las DO contra la evocación, si bien dicha figura legal no está contemplada en el ADPIC de forma explícita.

Puede decirse que la protección de una IG/DO contra la evocación constituye un ADPIC plus como lo incorpora la Unión Europea en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013. El concepto de ‘evocación’ según dicha norma abarca un supuesto en el que el signo utilizado para designar un producto incorpora una parte de una IG/DO, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto en cuestión, a pensar, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de esa indicación o de esa denominación.

Además, puede existir una evocación de una IG/DO cuando, tratándose de productos de apariencia análoga, exista una semejanza fonética y visual entre la IG/DO y el signo controvertido. La evocación puede ser el resultado de una ‘proximidad conceptual’ entre la denominación protegida y el signo controvertido. De ello se desprende que, en lo que atañe al concepto de ‘evocación’, el criterio decisivo es si el consumidor, en presencia de una denominación controvertida, se ve inducido a pensar directamente, como imagen de referencia, en los productos amparados por la IG/DO, circunstancia que corresponde al juez nacional apreciar.[283]

La Ley 19039, en el literal c) de su artículo 95, prevé, entre las causales para rechazar el reconocimiento como IG/DO, los casos en que los signos o expresiones puedan inducir a error o confusión al público consumidor respecto de la procedencia de la IG/DO o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.

Si bien es un enunciado bastante general, el artículo incorpora en sus apartados causales que precisan dicha confusión o error en el consumidor muy similares a las causales de irregistrabilidad de marcas del artículo 20, que se acercan al concepto de evocación europeo. En este sentido, el apartado e) prevé que no podrá otorgarse protección al signo que gráfica, fonética o conceptualmente se asemeje y pueda confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados. Asimismo, el apartado f) prevé que no podrá otorgarse protección al signo que gráfica, fonética o conceptualmente se asemeje y pueda crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado, con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

[283] Asunto C-783/19 *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v GB* [2021] ECLI:EU:C:2021:713 <https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ065694.pdf> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

Por último, el apartado g) contiene un enunciado amplio de posibles incompatibilidades, estableciendo que no podrá otorgarse protección al signo que constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, DO o IG notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la IG o la DO solicitada con el titular de la marca comercial, DO o IG notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, IG o DO notoriamente conocida.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Bajo el artículo 95 de la Ley 19039, que establece las causales de denegatoria de reconocimiento de las IG/DO, se pueden identificar las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC. Primeramente, cabe destacar la excepción de genericidad (Art. 24.6 ADPIC). En efecto, el literal d) prevé expresamente la excepción de genericidad, estableciendo la prohibición de reconocimiento para aquellas IG/DO que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general. Sin embargo, dicho apartado establece la excepción, 'salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile'[284], inactivando para los usuarios previos la posibilidad de invocar la excepción de genericidad y, en consecuencia, de oponerse al reconocimiento de una IG/DO extranjera que sea genérica en territorio chileno.

Por su parte, la excepción del uso continuado y similar (Art. 24.4 ADPIC) está contenida en la parte final del artículo 96 de la Ley 19039, relativo a las IG y DO extranjeras. Establece que no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las IG y DO extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha. Con ello expresamente se prevé la posibilidad de la continuidad del uso de dichos términos.

No obstante, como en el caso de los términos genéricos, al final de dicho artículo se establece: 'salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile'.[285] Por lo tanto, la invocación por parte de los usuarios previos de la excepción no estaría disponible en el caso que por un tratado internacional se reconozca la protección extraterritorial de IG/DO extranjeras en territorio chileno.

El artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

[284] Ley 19039 [1994], art 95(d) (Chile)
[285] Ley 19039 [1994], art 96 (Chile)

Chile incorpora esta excepción en el primer párrafo del artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo que las IG y DO extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con esta Ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

Con respecto a la excepción del 24.5 del ADPIC, relativa a marcas, el literal g) del artículo 95 de la Ley 19039 establece una disposición general, que refiere a la relación entre IG/DO y marcas e IG/DO notorias. Dispone que no podrán reconocerse como IG o DO los signos o expresiones que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, DO o IG notoriamente conocida en Chile, sea que esté o no registrada, cuando su uso sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la IG o la DO solicitada con el titular de la marca comercial, DO o IG notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, DO o IG notoriamente conocida.

Asimismo, la Ley 19039 establece un artículo específico para la coexistencia entre marcas e IG/DO. En efecto, el artículo 96 bis A establece que, cuando por aplicación de las normas previstas en esta Ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Instituto llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e IG o DO, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las IG, DO o marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

En primer lugar, en el caso 'GRANA' (solicitud de marca N°1176482) se cotejaron una marca y una DO y se determinó que no se configuraba la posibilidad de inducir a error o confusión respecto del origen de los productos a ser protegidos con la marca 'GRANA'.[286]

El 30 de octubre de 2015 se solicitó el registro de la marca 'GRANA' con un diseño, para distinguir los productos de la clase 29 internacional (carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), 'con exclusión de quesos'. A esta solicitud se opuso el Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano sobre la base de su marca registrada en Chile, 'GRANA PADANO' para quesos, en clase 29, y se añadió que la marca es una DO protegida en Chile, que identifica principalmente queso, por lo que es cierta la posibilidad de que el consumidor considere que los productos de la clase 29 para los que se pidió la marca cuenten con la producción y certificación del oponente.

El INAPI no hizo lugar a la oposición porque consideró que no hay superposición de productos, ya que la marca pedida excluía expresamente quesos. Por tanto, no se configuraba la causal invocada por el oponente y no había riesgo de confusión al consumidor. Sin embargo, existía otro registro marcario –correspondiente a la marca 'AGRANA'– que el INAPI citó como un obstáculo al registro de GRANA. Se resolvió que, en la medida en que ambas marcas no cubran

[286] Fallo N° 179755, Solicitud 1176482: *Macarena Vicuña Fernández v Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano* [2016] INAPI <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_179755_gana_padano.pdf?sfvrsn=599f49ef_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

los mismos productos, pueden coexistir. En conclusión, se desestimó la oposición del Conzorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano y se admitió el registro de 'GRANA' para distinguir sólo los siguientes productos de la clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; leche y productos lácteos con expresa exclusión de quesos; aceites y grasas comestibles.

Si bien la DO 'GRANA PADANO' está reconocida como tal en Chile e incluso registrada como marca, dado que su protección se restringe a quesos y estos productos no estaban cubiertos por el pedido de la marca 'GRANA', teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado sin que se produzcan errores o engaños entre el público consumidor. Además, la marca pedida no incluía totalmente a la DO, sino sólo el término GRANA.

En segundo lugar, en el caso 'LA COFRADIA DEL PISCO' (solicitud de marca N°1101155) se enfrentaron una marca y una DO y se analizó la territorialidad de la DO protegida en Chile. Se solicitó la marca 'LA COFRADIA DEL PISCO' para distinguir servicios de la clase 41 (educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales). Contra esta solicitud de marca se opuso la República del Perú, que argumentó que la marca incluía la expresión 'Pisco', que correspondía a una DO protegida por el Estado de Perú para destilados de mostos y agregó que la marca podía ser percibida por los usuarios como un indicativo de procedencia geográfica peruana y asociada a la DO y, por tanto, podía inducir a error a los consumidores. El fallo dictado por INAPI, luego convalidado por el Tribunal de Propiedad Industrial, rechazó la oposición fundada en el artículo 20, literal j), de la Ley 19039, ya que la DO invocada por el oponente no estaba reconocida en Chile. En este país, Pisco 'corresponde a una denominación de origen chilena, recogida y establecida por la referida Ley 18.455'. Se dijo también que:

> (…) de la sola lectura de los hechos en que se funda la pretensión de la oponente, consta que el actor pretende extender la legislación y el supuesto reconocimiento otorgado por otro Estado, específicamente la protección que Perú otorgaría a la denominación "Pisco" en su territorio, que no se encuentra reconocida en ninguna de las fuentes por las cuales puede tener protección en Chile, lo que es contrario al principio básico de territorialidad mencionado anteriormente y al general de territorialidad de la ley. En efecto, la normativa chilena sobre reconocimiento a las DO e IG, específicamente mediante los artículos 94 y 96 de la Ley 19.039, establecen la competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para reconocer este tipo de derechos de propiedad industrial en Chile, tanto para productos de origen chileno como extranjero.[287]

En ampliación, el sentenciador consideró que la marca pedida gozaba de suficiente fuerza distintiva porque 'Pisco' estaba acompañado de otros elementos y, desde otra perspectiva, como el solicitante es una empresa establecida en Chile, 'permite presumir que el consumidor no incurrirá en error o confusión sobre la procedencia o atributos del producto distinguido por la referida denominación de origen chilena'.[288]

En tercer lugar, en el caso 'VIÑA MAIPO' (solicitud de marca N° 909550), se enfrentaron una marca y una IG y se analizó el alcance de la marca registrada antes del reconocimiento de la IG

[287] Fallo N° 172546, Solicitud 1101155: *Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. v República del Perú* [2015] INAPI <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1101155_cofradia_del_pisco.pdf?sfvrsn=13cc4da3_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

[288] Fallo N° 172546, Solicitud 1101155: *Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. v República del Perú* [2015] INAPI <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1101155_cofradia_del_pisco.pdf?sfvrsn=13cc4da3_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

en Chile. Se solicitó la marca 'VIÑA MAIPO' para distinguir productos de la clase 33. La solicitud fue rechazada de oficio por el INAPI y convalidada por el Tribunal de Propiedad Industrial, fundados en el artículo 20, literal j), de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que 'la incorporación explícita de la expresión "MAIPO" en el signo solicitado, comprende el señalamiento expreso de una indicación geográfica y en el caso en estudio, para distinguir los mismos productos que la indicación geográfica protege'. El solicitante de la marca contaba con un registro de 'VIÑA MAIPO' del año 1973, renovado sucesivamente a través de los años. Por medio del nuevo pedido de marca 'VIÑA MAIPO', quería proteger el diseño de su nueva etiqueta. El INAPI cuestionó de oficio el nuevo pedido por considerar que existía una DO reconocida en 1994 por la dictación del Decreto Supremo N° 464. Consideró que el hecho de que el solicitante tuviera un derecho marcario previo a la IG reconocida no le otorgaba un derecho preferente, preferencial o prioritario asociado a una marca registrada que lo facultara a registrar otras marcas posteriormente. Desestimó el pedido de la nueva marca por la existencia de la DO reconocida, que es posterior al registro original de la marca 'VIÑA MAIPO', pero anterior al pedido de la nueva marca que reivindica su nueva etiqueta.[289]

En cuarto lugar, en el caso 'COSTA GALLETA CHAMPAÑA' (solicitud de marca N° 1182863) se consideró que la marca contenía una DO reconocida en Chile y era engañosa en cuanto a la procedencia o atributos del producto. Se solicitó la marca 'COSTA GALLETA CHAMPAÑA' y diseño, para identificar el producto 'galletas' de la clase 30. La marca fue objeto de una oposición por parte del Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne, basada en los artículos 19 y 20, literales e), f) y j), de la Ley 19039, y artículos 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París. Argumentó el oponente que la marca era genérica, de uso común, descriptiva e indicativa y que los usuarios incurrirían en error o confusión respecto del origen de los productos a distinguir con la marca. Si bien se desestimó el argumento de que la marca era genérica, indicativa o descriptiva, se tuvo en cuenta que la marca podía inducir a error o confusión en el público consumidor en cuanto al origen o procedencia del producto que la marca quería distinguir, ya que incluía el término 'CHAMPAÑA', que es una DO protegida en Chile. Por tanto, se rechazó la marca pedida y se hizo lugar a la oposición, en tanto se fundó en los artículos 19 y 20, literal f), de la Ley de Propiedad Industrial.[290]

En quinto lugar, en el caso de la IG 'TURRÓN DE ALICANTE' (solicitud de reconocimiento de IG N° 938693), se analizó la coexistencia entre marcas e IG o DO y las consideraciones del INAPI para reconocer una IG. La solicitud de reconocimiento fue presentada por el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante para distinguir un turrón duro, elaborado en el Municipio de Jijona, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España, que consiste en una masa dura recubierta en oblea, elaborada a partir de almendras tostadas de los tipos Valenciana, Mallorca, Marcona, Mollar y Planeta, en un porcentaje mínimo de un 60% y miel pura de abejas originada en la comunidad Valenciana, de los tipos romero, azahar o mil flores, en un mínimo de un 10%, además de huevo y azúcar blanquilla. Habiéndose detectado la existencia de la marca previa 'Alicante' (con N° de registro 721.678), para clase 30, cuyo titular era Fábrica de Levaduras y Alimentos La Unión S.A., le fue consultado al Ministerio de Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales una posible coexistencia podría tener lugar. El Ministerio de Agricultura, al

[289] *Concha y Toro S.A. v INAPI* [2011] Tribunal de Propiedad Industrial <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/darts-vina_maipo.pdf?sfvrsn=d55707dd_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)
[290] Fallo N° 180698, Solicitud 1182415: *Empresas Carozzi S.A. v Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne* [2016] INAPI <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/sol_1182415_costa_galleta_de_champana.pdf?sfvrsn=27071e3b_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

emitir su informe a través de Ordinario N° 79 de 30 de enero de 2013, señaló que, habiendo analizado los antecedentes entregados, se llegó a la convicción de que era posible la coexistencia entre la marca registrada y la solicitud de la IG 'TURRÓN DE ALICANTE', por cuanto la IG no era idéntica en su tenor a la marca 'Alicante' y los productos que se distinguían eran distintos, en el primero se trataba del producto 'turrón' y, en el caso de la marca, si bien el registro incluía todos los productos de la clase 30, desde su origen sólo se había distinguido con ella al producto 'levadura'. Esta circunstancia permitía afirmar que el uso de la marca no perjudicaba el carácter distintivo o la reputación de la IG. Por otro lado, la marca 'Alicante' no había adquirido reputación de renombre relacionado con el producto que identificaba la solicitud de IG, por lo que concluyó que no había riesgo posible de confusión en el público consumidor. No obstante, se sugirió condicionar el uso de la IG, exigiendo que las etiquetas que se utilizaran para la comercialización y embalaje de los productos con la mencionada IG indicaran en forma destacada su origen geográfico.

En su resolución de aceptación a registro, el INAPI dispuso que:

> Los productos amparados por esta indicación geográfica deberán incluir en forma destacada en las etiquetas que se utilicen para su comercialización y embalaje, junto con la mencionada indicación geográfica TURRÓN DE ALICANTE, el término ESPAÑA o la expresión "PRODUCTO ESPAÑOL", con el fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. Esta obligación regirá también para cualquier utilización que se realice de la indicación geográfica, y no sólo respecto de las etiquetas utilizadas en la comercialización y embalaje de los turrones duros.[291]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

En Chile se observa un sistema *sui generis* de protección, ya que ha establecido mecanismos especialmente diseñados, creando instituciones especiales y distintas a las existentes sobre marcas, competencia desleal o protección al consumidor. Chile estableció un registro especial de IG y DO, con un procedimiento especial y con acciones particulares para su defensa. De este modo, a través de la reforma a la Ley 19996/05 (Ley de Propiedad Industrial), se crea un registro especial para IG, el cual es administrado por el INAPI. Dicho sistema *sui generis* no deroga y es complementario con los sistemas de protección preexistentes, en virtud de los cuales son fuente de derecho las leyes especiales y decretos administrativos del Ministerio de Agricultura, que reconocen la DO 'Pisco' y las DO de vinos.

Además del registro especial de IG y DO, es interesante destacar que los TLC suscritos por Chile que contengan listas de IG o DO extranjeras reconocidas constituyen también otra fuente de derecho. Esto implica que las IG extranjeras protegidas a través de listas anexadas a los TLC no requieren (si bien pueden serlo como requisito formal) incorporación al registro del INAPI para gozar de la protección en territorio nacional, ya que la fuente del derecho es el propio acuerdo.

[291] Resolución 2013-45609, Solicitud 0938693 [2013] INAPI <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_-0938693_turron_de_alicante.pdf?sfvrsn=c644fcf7_2> acceso 2 agosto 2025 (Chile)

Puede decirse, entonces, que las IG/DO en Chile tienen tres fuentes de reconocimiento: el Registro de IG y DO que administra el INAPI de Chile[292]; las DO reconocidas en la normativa sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres y en sus reglamentos de implementación[293], y aquellas incorporadas en virtud de los TLC suscritos por Chile.

De esta manera, se reconoce la existencia de IG/DO mediante la incorporación de la misma, previa resolución favorable, en el Registro que es llevado por el INAPI o a través del respectivo decreto supremo, sea del Ministerio de Relaciones Exteriores (en caso de aquellas incorporadas en virtud de tratados internacionales y TLC) o del Ministerio de Agricultura, promulgado y publicado en el Diario Oficial para las DO de vino chilenas. A partir de la inscripción en el registro o de la publicación del decreto supremo, las IG/DO estarán protegidas en Chile.

La Ley de Propiedad Industrial define IG en los mismos términos que lo hace el artículo 22 del ADPIC, como aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Asimismo, la DO es definida por la mencionada Ley como aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto. De este modo, la relación entre los bienes y la calidad, reputación u otras características y el territorio originario queda establecido, siendo el criterio para la determinación de si la relación existe o no a cargo de los organismos nacionales competentes.

En cuanto al universo protegible, el sistema *sui generis* de IG y DO de Chile hace uso de la flexibilidad disponible en el ADPIC y protege productos agrícolas y no agrícolas, los cuales pueden ser productos artesanales, del mar y no se restringen a agrícolas en sentido estricto. Chile no protege servicios.

Con respecto a quiénes son las 'partes interesadas', el artículo 22.2 del ADPIC no lo especifica. En el caso de Chile, la Ley de Propiedad Industrial establece quiénes pueden ser sujetos de la protección al identificar las personas habilitadas para solicitar el registro de una IG o DO, estableciendo que cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el reconocimiento de una IG o DO, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la IG o DO solicitada. Asimismo, establece que podrán ser sujetos del derecho las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de IG o DO ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

En cuanto a las IG reconocidas en un TLC y a las DO chilenas de vino la normativa detalla quiénes son los beneficiarios de la IG/DO o personas autorizadas para hacer uso de ellas, sin hacer mención a quién es el titular.

[292] De conformidad con la Ley 19039/06
[293] De conformidad con la Ley 18455/85

Como puede apreciarse, Chile ha hecho uso de la flexibilidad presente en el ADPIC, incorporando en su legislación nacional una interpretación amplia de 'partes interesadas', siendo inclusiva en los posibles sujetos de derecho.

Con respecto a la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, el artículo 22.3 del ADPIC refiere a la tensión entre la protección entre marcas e IG cuando las primeras contienen o consisten en una IG. En caso de conflicto, dispone el ADPIC que la protección de la IG prevalece, siempre y cuando la marca contenga o consista en una IG, los bienes no sean originarios del territorio designado y esté probado que el uso de la IG en la marca para ese bien en dicho país es de una naturaleza tal que produce engaño en el consumidor respecto del verdadero origen del producto. Es importante resaltar que el artículo 22.3 del ADPIC no impide a un Miembro la posibilidad del registro de marcas que contengan o consistan en IG si no son usadas para referirse a bienes no originarios del territorio designado. La protección conferida a una IG no es absoluta, sino objeto de determinación en el respectivo país, en el cual se debe evaluar si el uso de la IG como marca o viceversa puede confundir al consumidor, específicamente en el punto del verdadero origen del bien.

La Ley de Propiedad Industrial de Chile, en su artículo 20, literal j), establece que no podrán registrarse como marcas las que puedan inducir a error o confusión al público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una IG o DO. La prohibición respecto del registro de marcas cuando existe previamente una IG pareciera dar preeminencia a las IG reconocidas si la marca posterior pudiera llevar a confusión. No obstante, Chile hace uso de la flexibilidad contenida en dicho artículo del ADPIC, al disponer en el artículo 95, literal e), de la misma Ley que no podrán reconocerse como IG/DO los signos o expresiones que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.

Asimismo, el literal g) del mismo artículo establece que no podrán reconocerse como IG/DO los signos que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, DO o IG notoriamente conocida en Chile, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

De este modo, puede decirse que Chile hace uso del margen de maniobra que el ADPIC deja en este punto, y se relativiza dicha supuesta preeminencia de las IG sobre las marcas establecida en el artículo 22.3 del ADPIC y que pareciera surgir de manera absoluta de la lectura de la prohibición de registro de marcas.

Con relación a los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC**)**, en el caso de Chile, la incorporación de los compromisos ADPIC a la legislación nacional mantiene los estándares diferenciados de protección de los artículos 22 y 23.

De este modo, la ley otorga protección exclusiva conforme el artículo 23 del ADPIC para el caso de IG/DO de vinos y bebidas espirituosas. Respecto de IG y DO para el resto de los productos, la misma ley brinda protección contra la competencia desleal y el engaño al consumidor, en los términos establecidos en el artículo 22 del ADPIC.

El sistema nacional protección adicional para vinos y espirituosas de origen vínico, se evidencia en las competencias del registro y en las acciones legales disponibles contra las infracciones de las IG y DO de vinos y espirituosas, que recogen el estándar especial del artículo 23 del ADPIC.

La Ley de Propiedad Industrial, cuando fija las reglas para las IG y DO, establece expresamente que existe legislación específica para vinos, que prevalecerá respecto de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, al referirse a las acciones civiles relativas al derecho de usar una IG o DO registrada que identifique vinos y bebidas espirituosas, establece que dichas acciones procederán cuando se emplee una IG o DO sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

El Reglamento de la Denominación de Origen Pisco expresamente establece que:

> (…) la protección que otorga la denominación de origen pisco, comprende el derecho al uso exclusivo de tal denominación para identificar, distinguir y reconocer a dicho producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma íntegra y cabal a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas a su respecto.[294]

La Ley sobre Alcoholes y Vinagres establece que la protección es de carácter absoluto, ya que contiene la prohibición expresa de designar con las DO establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como, asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.[295] Además, las DO de vinos chilenos[296] y las DO vínicas reconocidas en TLC son protegidas tanto en frontera como dentro del territorio nacional por la autoridad agrícola, quien controla su buen uso, disponiendo de sanciones administrativas cuando observa incumplimientos.

Con respecto a estas cuestiones, podría concluirse que la legislación de Chile tiene un estándar de protección que mantiene la mayor protección (derechos exclusivos) a los vinos y bebidas espirituosas, manteniendo el estándar mínimo del artículo 22 del ADPIC para el resto de los productos agrícolas y no agrícolas.

Si bien Chile hace uso de la flexibilidad que el ADPIC ofrece en esta materia, la protección diferenciada podría quedar anulada por la ratificación de TLC. En consecuencia, el derecho de los usuarios previos al uso de términos amparados por artículo 24 del ADPIC y recogidos por la legislación chilena podría entonces verse restringido o eliminado por la protección de IG/DO extranjeras a través de TLC o tratados internacionales, que son fuentes constitutivas de derecho.

Con respecto a las excepciones del artículo 24 del ADPIC en la legislación nacional y el derecho de los usuarios previos, la Ley de Propiedad Industrial, al establecer las causales de denegatoria de reconocimiento de una IG/DO, incorpora algunas de dichas excepciones.

Tal cual establece el artículo 24.4 del ADPIC, el uso continuado y similar de una determinada IG de otro Miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios está permitido para los nacionales de otro Miembro, siempre que hayan utilizado esa IG de manera continua para esos mismos bienes o servicios, en el territorio de ese Miembro, durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe antes de esa fecha. La Ley de Propiedad Industrial de Chile contiene una cláusula similar, por la cual no estarán sujetas a la protección establecida en dicha Ley las IG/DO extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o

[294] Decreto N° 521 [1999], art 3 (Chile)
[295] Ley 18455 [1985], art 30 (Chile)
[296] De conformidad con el Decreto N° 464/94

durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha. Con lo cual expresamente se prevé la situación del uso continuo y similar.

Sin embargo, asimismo establece: 'salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile'.[297] Por lo cual, la invocación por parte de los usuarios previos de la excepción para la continuidad del uso continuo y similar de una IG/DO de vinos y bebidas espirituosas podría verse restringido en el caso que por un tratado internacional se reconozca la protección extraterritorial de IG/DO extranjeras. En este sentido, se puede decir que si bien la legislación de Chile incorpora la excepción contenida en el artículo 24.4 del ADPIC, lo cual constituye una importante excepción a la protección absoluta para IG de vinos y bebidas espirituosas a favor de los usuarios previos, también la misma contiene la posibilidad de limitar el derecho a invocar la excepción para los usuarios nacionales, a través de acuerdos internacionales y TLC.

El artículo 24.5 del ADPIC se refiere a la tensión entre IG y marcas. Dispone que la protección prevista en el ADPIC a las IG no prejuzgará, siempre que se cumplan ciertas condiciones, la posibilidad de registro, ni la validez del registro, ni el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio, idéntica o similar a una IG, cuando la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe antes de la fecha de aplicación del ADPIC al Miembro respectivo, o antes de que la IG estuviera protegida en su país de origen. La Ley de Propiedad Industrial establece una disposición general, que refiere a la relación entre IG/DO y marcas IG/DO notorias. Dispone que no podrán reconocerse como IG o DO los signos o expresiones que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, DO o IG notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la IG o la DO solicitada con el titular de la marca comercial, DO o IG notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, DO o IG notoriamente conocida.

Asimismo, la Ley de Propiedad Industrial establece un artículo específico para la coexistencia entre marcas e IG/DO cuando, por aplicación de las normas previstas en esta Ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el INAPI llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e IG o DO, o de estas últimas entre sí. En la resolución definitiva, el INAPI deberá determinar las condiciones en las cuales deben ser usadas las IG, DO o marcas para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

La coexistencia marcaria con las IG/DO reconocidas a través de los TLC constituye una solución que puede implicar una limitación/reducción de derechos del titular de la marca que antes del TLC gozaba de exclusividad en el mercado local por la protección brindada por la marca, y que una vez que el tratado entra en vigencia podría ver modificada dicha exclusividad por la coexistencia con la IG/DO extranjera reconocida en el mercado local.

El artículo 24.6 del ADPIC establece una excepción muy importante, relativa al conflicto de las IG/DO con términos genéricos. La disposición establece que la protección prevista para IG en el ADPIC no será aplicable a un Miembro en el caso de que una IG de otro Miembro sea idéntica

[297] Ley 19039 [1994], art 96 (Chile)

al término habitual en lenguaje corriente, que es el nombre común de bienes o servicios en el territorio del primero. Lo mismo aplica con respecto a productos vitícolas para los cuales la IG pertinente sea idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva a la fecha de entrada en vigor del ADPIC. La Ley de Propiedad Industrial prevé expresamente la excepción de genericidad, estableciendo que no podrán reconocerse como IG o DO los signos o expresiones que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general. Sin embargo, la disposición agrega: 'salvo que hayan sido reconocidas como IG o DO en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile'.[298] De este modo, la propia Ley inactiva la posibilidad de que los usuarios previos de términos genéricos en territorio chileno invoquen la excepción de genericidad y, en consecuencia, estén legitimados para oponerse al reconocimiento de una IG/DO extranjera que sea idéntica al término habitual en lenguaje corriente en Chile, que haya sido reconocida como IG o DO en virtud de tratados internacionales ratificados por dicho país.

Por otra parte, en el capítulo sobre Marcas, la Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 19 bis C que los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos, prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

El artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. Chile incorpora esta excepción en la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo que las IG y DO extranjeras no podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen. Esta disposición está por lo general incorporada a las legislaciones nacionales y a los TLC. Guarda relación con la extraterritorialidad pretendida del derecho de protección de las IG, ya que carecería de sentido proteger extraterritorialmente un derecho inexistente en el país de origen.

(5) Colombia

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Colombia no tiene una norma específica propia en materia de propiedad industrial, sino que se rige por la Decisión Andina 486 de 2000, contentiva del 'Régimen común sobre propiedad industrial'. En todo caso, esta normativa regional es directamente aplicable y prevalece sobre la regulación nacional de los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones y suspende aquella que le sea contraria, sin perjuicio del principio de complemento indispensable.[299]

[298] Ley 19039 [1994], art 95 (Chile)
[299] Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena [1979], art 2-3 (CAN); 607-IP-2018 [2018] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Decisión 486 [2000], art 276 (CAN)

Además de la normativa Andina, se protegen las IG por medio de la Ley 256 de 1996, por medio de la cual 'se dictan normas sobre competencia desleal'; concretamente, se tipifica la protección de las IG contra el acto desleal de explotación de la reputación ajena.[300] Es más, la Decisión 486 permite la protección temprana contra la intención de registro de una DO, que pueda configurar una conducta desleal.[301] Adicionalmente, en el país aplica el Convenio de París de 1883, que fue ratificado por medio de la Ley 178 de 1994.

La Oficina de Propiedad Industrial del país, cual es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), está a cargo del registro de las IG/DO y prevé en su Circular Única un capítulo específico sobre DO (Capítulo Séptimo del Título X). En este capítulo, se ocupa de su declaración de protección (7.1.); de la delegación de la facultad para autorizar su uso (7.2.); del procedimiento para dicha declaración y para delegar las facultades de autorizar el uso y de proteger una DO (7.3.); de la modificación o terminación de la declaración de protección (7.4.); de la revocación de la delegación de la facultad de autorizar el uso (7.5.); de las autorizaciones de uso (7.6.); de los derechos y limitaciones (7.7.); de otras facultades de la SIC relacionadas con el uso de las DO (7.8.); del reconocimiento de las DO extranjeras (7.9.), y del sello de DO protegida (7.10.).[302]

Por lo tanto, Colombia crea un sistema *sui generis* para la protección de las IG, que establece mecanismos especialmente diseñados para la protección y registro de este tipo de DPI, creando instituciones especiales y distintas a las existentes en materia de derecho marcario, derecho de competencia desleal o derecho del consumidor, que son complementarias al régimen específico de IG en el país y en la CAN. Este sistema es administrado, a nivel nacional, por la SIC.

También es de destacar la Política Nacional de Propiedad Intelectual, prevista en el documento CONPES 4062 de 2021, que contiene recomendaciones institucionales para el desarrollo de estrategias de protección de DO, respecto de productos artesanales, agropecuarios y agroindustriales.

Respecto al procedimiento para solicitar la protección de una IG es establecido en la Decisión 486 de 2000 (Título XII) y desarrollado en la Circular Única de la SIC (7.1., 7.3. y 7.4.). No obstante, el contenido de la resolución que concede el registro de la IG no se indica expresamente en el Título XII de la referida Decisión Andina.

Es más, para el caso de las IG, en la Decisión 486 se hace remisión a artículos de la misma normativa andina sobre derecho marcario (Art. 155 a 158). Al respecto, los Decretos 729 de 2012 y 1074 de 2015 señalan (con la misma disposición normativa):

> *Denominaciones de origen.* Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida. (Cursivas propias del texto)[303]

[300] Ley 256 [1996], art 15 (Colombia)
[301] Decisión 486 [2000], art 137 (CAN)
[302] Al respecto, se destacan las Resoluciones 57530 de 2012 y 36074 de 2013, por medio de las cuales se introducen modificaciones a la referida Circular y además se adopta, en la segunda, el sello de DO protegida y su manual de uso.
[303] Decreto 729 [2012], art 6 (Colombia); Decreto 1074 [2015], art 2.2.2.20.6. (Colombia). Es de anotar que estos Decretos recogen los artículos 16.2 y 16.3 del TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos, los cuales disponen, respectivamente, que las Partes dispondrán que las 'indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación y colectivas' (Art. 16.2) y que se puede denegar la protección o reconocimiento de una IG cuando sea probable que cause riesgo de confusión con una marca solicitada de buena fe o preexistente (Art. 16.3).

Además, la norma regional se refiere a la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial (Título XVI), en concordancia con la Ley 256 de 1996, que dicta 'normas sobre competencia desleal'.

Específicamente respecto de las DO, la Ley 256 de 1996 prevé:

> Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (…) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".[304]

Por su parte, respecto a las DO, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio remite al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), como sigue:

> 7.8.1. Disposiciones de protección al consumidor relacionadas con el uso de las denominaciones de origen. (…) Conforme a los principios del Estatuto de Protección al Consumidor contenido en la Ley 1480 de 2011, para garantizar el adecuado uso de las denominaciones de origen protegidas en el mercado y la identificación de los productos designados por parte de los consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptará un sello oficial que los beneficiarios y demás autorizados al uso de la denominación de origen podrán utilizar e incluirlo en el etiquetado. (…) La utilización del sello, en forma indebida o la utilización por quienes no estén previamente autorizados para usar una denominación de origen, acarreará las sanciones a que haya lugar, en la medida en que constituyan violación a las disposiciones sobre protección al consumidor, sin perjuicio de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial que pueda ejercer la entidad Delegada para autorizar el uso de la Denominación de Origen. (…)[305]

Es más, la Ley 1480 de 2011 establece:

> Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán: (…) b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los productos y/o servicios que ofrezcan conforme a su naturaleza y destino. En especial, deberán indicar sus características y propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo restricciones de uso y cuidado relevantes, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes: de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. (…)[306]

[304] Ley 256 [1996], art 15 (Colombia)
[305] Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo, s 7.8.1. (Colombia)
[306] Ley 1480 [2011], art 50 (Colombia)

Dado que se aplica la Decisión Andina 486 de 2000, se protegen las IG (Título XII) que comprenden tanto las DO (Capítulo I), como las IP (Capítulo II). Esta norma no define la IG, pero sí el concepto de DO e IP.

De conformidad con la Decisión Andina 486 de 2000, la DO se define como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[307]

De esta manera, la legislación nacional de Colombia reproduce textualmente la normativa andina.

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[308]

Adicionalmente, el Código de Comercio de Colombia (Decreto 410 de 1971) dispone, en su artículo 583, que:

> 6) Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado, y (…) 7) Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto original de ellos y cuya calidad o características se deben exclusiva o principalmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.[309]

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

La Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207).

Pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[310]

En la normativa colombiana se complementó esta disposición Andina a través de la Resolución 57530 de 2012 (s 7.1.2.1.2.), estableciendo que, si el solicitante del reconocimiento de la IG es una autoridad estatal, departamental o local, se debe presentar una asociación de productores que represente a los beneficiarios y a la cual se puedan delegar las respectivas autorizaciones de uso.

[307] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[308] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[309] Decreto 410 [1971] Código de Comercio, art 583(6)-(7) (Colombia)
[310] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)

Ahora, en el caso de las DO, la SIC ha precisado que el titular es el Estado, el cual delega las facultades de autorización de uso y de protección de esta IG.[311]

Este punto es especialmente interesante, ya que hace uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC. Dicho Acuerdo no establece quiénes pueden ser los sujetos del derecho, como sí lo hace el Convenio de París. Lo deja librado a lo que los Miembros estimen conveniente. La norma andina establece que pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[312] Por lo tanto, que el único titular de la IG/DO sea el Estado, que delega la autorización de uso a particulares, es una definición nacional no contenida a nivel regional ni multilateral.

En cuanto a los productos comprendidos en la protección por IG, se aplican las previsiones de la Decisión Andina 486 de 2000 al respecto: se protegen en general 'productos originarios' de la zona geográfica en la que consiste o a la que se refiere la DO y 'cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[313] Además, el artículo 212 de la norma andina se refiere a 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros'.[314]

De acuerdo con la Decisión Andina 486 de 2000, la vigencia de la DO está supeditada a la permanencia de las condiciones que dieron lugar a la protección[315] y 'se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente'.[316]

c. Registro de IG/DO extranjeras

En cuanto a la protección de DO comunitarias, el artículo 218 prevé que se pueden reconocer 'cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos' y cuando tales denominaciones hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[317]

En el caso de las DO extracomunitarias, el artículo 219 dispone que se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[318]

En todo caso, se establece que los 'Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial'.[319]

[311] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN); Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo (Colombia)
[312] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[313] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[314] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[315] Decisión 486 [2000], art 206 (CAN)
[316] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[317] Decisión 486 [2000], art 218 (CAN)
[318] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)
[319] Decisión 689 [2008], art 2 (CAN)

Por su parte, y con el fin de no violar el principio de trato nacional previsto en el ADPIC, la Resolución 57530 de 2012 modifica la Circular Única de la SIC y dispone que para el reconocimiento de DO protegidas en países que no son Miembros de la CAN se aplicará el mismo procedimiento establecido para las DO comunitarias. Además, respecto de la existencia de un convenio previo como condición de protección de DO extracomunitarias (Art. 219 Decisión Andina 486 de 2000), se establece que:

> A falta de Convenio de reconocimiento recíproco de denominaciones de origen entre Colombia y un país no miembro de la Comunidad Andina, la Declaración de Protección de Denominación de Origen podrá ser formulada por la persona o entidad que tenga legítimo interés, cumpliendo los mismos requisitos y aplicando el procedimiento previsto en la presente Resolución para la declaración de protección que formulen asociaciones de productores, asociaciones de personas que se dediquen a la extracción o elaboración de un producto o las autoridades correspondientes.[320]

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Se prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, respecto de las DO, en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000. En cuanto a las IP, esta forma de protección se señala en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La normativa Andina es explícita en indicar que otorga derechos exclusivos para vinos y bebidas espirituosas, para los cuales establece una protección especial en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Además, es explícita la prohibición del uso comercial directo (es decir, palabra por palabra), tal como se dispone en el mismo artículo 215 de la Decisión Andina mencionada.

Adicionalmente, se previene el uso comercial indirecto respecto de las DO, en los artículos 214 y 215 de la Decisión 486 de 2000, y también de las IP, en el artículo 221 de la Decisión 486 de 2000.

También en la norma regional se protegen las IG contra su utilización en traducción, pero específicamente para el caso de vinos y bebidas espirituosas (Art. 215).

Así mismo, se protegen las IG contra la imitación o evocación de conformidad con el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están explícitamente reconocidas en la normativa andina, como se ha analizado en la parte V.f de este estudio. En el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 se prevé la excepción consagrada en el numeral 4 del artículo 24 del ADPIC, relativa a uso continuo y similar, pero sólo en relación con las DO y excluyendo

[320] Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo, s 7.9.2. (Colombia)

los ‘domiciliarios’ mencionados en el Acuerdo. La excepción prevista en el numeral 6 del artículo 24 del ADPIC, que contempla la excepción de la continuidad de uso de términos genéricos o de uso común, está consagrada en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de 2000 y, sobre la excepción establecida en el numeral 8 del artículo 24 del ADPIC, relativa al derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, es relevante el primer inciso del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora, respecto de las IP, se prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[321]

Si bien las demás excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC no se consagran expresamente en la Decisión Andina 486 de 2000, se traen a colación las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.[322]

Adicionalmente, en la normativa aplicable se especifican los actos que infringen la protección de las IG, tanto en la Decisión Andina 486 de 2000, como en los regímenes de derecho de la competencia[323] y del consumo.[324]

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que:

> De conformidad con lo establecido en el Artículo 214 de la Decisión 486, para que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial respecto de las denominaciones de origen es necesario que se verifique “el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión” (…); esto es, confusión entre un uso autorizado y uno no autorizado.[325]

Sobre el particular, la Circular Única de la SIC determina: ‘7.7. Derechos y limitaciones (…) 7.7.1. Derechos conferidos. (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la utilización de denominaciones de origen queda reservada exclusivamente a los productores, elaboradores, transformadores o extractores que tengan sus establecimientos en la zona delimitada y que hayan sido debidamente autorizados para el efecto. (…) La persona o entidad a quien se haya delegado la facultad de autorizar el uso, tendrá el derecho a impedir cualquiera de los actos de que trata el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, constituyendo uso de la denominación de origen por parte de terceros los actos relacionados en el artículo 156 de la Decisión antes mencionada’.

En el acápite 7.8., la Circular Única de la SIC establece:

[321] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)
[322] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN); Decisión 486 [2000], art 160 (CAN); Decisión 486 [2000], art 202(b)-(d) (CAN)
[323] Ley 256 [1996], art 15 (Colombia)
[324] Ley 1480 [2011], art 50 (Colombia)
[325] 194-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 3.1.

> Las sanciones que puedan generar la indebida utilización de una denominación de origen o su uso por personas no autorizadas, así como del sello que las distingue, serán impuestas previa investigación adelantada por la Delegatura para la Protección al Consumidor, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 y demás disposiciones aplicables de la Ley 1480 de 2011 y la Circular Única de la Superintendencia. (…) De conformidad con lo previsto en los artículos 258 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 143 de la Ley 446 de 1998 y con el Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio iniciará de oficio o a petición de parte, las investigaciones administrativas a que haya lugar por la comisión de actos de competencia desleal vinculados con una denominación de origen, tales como engaño, confusión, descrédito, explotación de la reputación ajena o cualquiera otra conducta contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o encaminada a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado, en concordancia con el artículo 10 bis del Convenio de París aprobado mediante Ley 178 de 1994, con las mismas facultades y bajo el mismo procedimiento que le asisten en relación con las disposiciones sobre protección de la competencia.[326]

Además, el acápite 7.7.2. de la misma Circular señala:

> Los terceros podrán, sin consentimiento de la entidad delegada o de los beneficiarios de la denominación de origen, utilizar la denominación de origen para los efectos contemplados en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, excepto la utilización del nombre geográfico protegido en la misma, por cuanto ello constituye un uso a título de denominación de origen, así como en el artículo 158 de la Decisión antes mencionada conforme a la remisión normativa que contiene el artículo 212 de la misma a los artículos antes enunciados mencionados.[327]

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Dado que aplica la normativa andina de forma prevalente, se cuenta con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en particular, con aquellas que constituyen acto aclarado, las cuales son las interpretaciones 63-IP-2020 y 194-IP-2020.

Es de resaltar, igualmente, la interpretación prejudicial 474-IP-2016, solicitada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con la infracción de la DO 'Champagne', reconocida en el país. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que:

> La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen (…) todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la

[326] Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo, s 7.8. (Colombia)
[327] Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo, s 7.7.2. (Colombia)

> denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.[328]

A continuación, en la misma interpretación prejudicial el Tribunal define el concepto de bebida espirituosa:

> (…) aquella que goza de las siguientes características: a) Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%. b) Destinada al consumo humano. c) Con cualidades organolépticas particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. d) Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas. e) Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas.[329]

Seguidamente señala que la causal de irregistrabilidad marcaria relacionada con DO para vinos y bebidas espirituosas no se 'deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario', ya que se otorga un 'trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral' contenida en el ADPIC.[330] Así, concluye que en la normativa andina existe 'una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas'.[331]

En cuanto a los términos genéricos, la citada interpretación prejudicial señala:

> Las denominaciones de origen se caracterizan por presentar en su conformación, elementos que indican el lugar geográfico de la procedencia del producto, lo que implica que si pueden contener términos descriptivos; asimismo, presentan el nombre del producto que identifican, de lo que se infiere que también pueden contener elementos o términos genéricos. A modo de ejemplo se pueden mencionar algunas denominaciones de origen declaradas en los países miembros de la Comunidad Andina: Maíz Blanco Gigante Cusca (Perú), Café de Galápagos (Ecuador), Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia (Bolivia), Café de Colombia (Colombia), entre otras. En dichas denominaciones se pueden apreciar tanto elementos genéricos (café, maíz, quinua) como descriptivos (blanco gigante, real). Es importante diferenciar el uso de términos genéricos y descriptivos en denominaciones de origen; de la prohibición del uso exclusivo de los términos genéricos y descriptivos en marcas, estipulado en los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486.[332]

En la jurisprudencia constitucional colombiana, se destacan la sentencia C-002 de 1996, que declara la exequibilidad del Convenio de París, y la sentencia C-137 de 1995, que declara exequible el Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, el cual incluye el ADPIC.

Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado la normativa andina, precisando, entre otros, que:

[328] 474-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.3.-1.4.
[329] 474-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.4.
[330] 474-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.7. y 2.9.
[331] 474-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.11.
[332] 474-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 3.2.

> (…) la reproducción parcial de algunos elementos que componen la denominación de origen objeto de protección no significa un desconocimiento de la notoriedad o una desprotección de los derechos derivados de la misma, dado que para ello se requiere que se imite la misma, y que con ello se genere un riesgo de confusión o de asociación.[333]

Así mismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado respecto a la registrabilidad de marcas que pueden contener IG. Son de resaltar las sentencias relativas a las marcas 'ALPINA GRUYERE' y 'L'BEL PARIS'. En el primer caso, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que la:

> (…) expresión "GRUYERE" conocida por el consumidor medio como un tipo de queso, al estar acompañada de otro elemento, como lo es "ALPINA", no genera confusión ni engaño sobre su procedencia geográfica, en cuanto pertenece a una familia de marcas que identifica claramente el origen colombiano de los productos de su titular y, por lo tanto, el signo "ALPINA GRUYERE" se convierte en distintivo y es registrable.[334]

En el segundo caso, el Consejo de Estado determinó que la:

> (…) marca "L'BEL PARIS" resulta engañosa al incorporar en su conjunto la expresión "PARIS", pues hace referencia o describe el lugar de procedencia del servicio, lo que lleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, París, cuando en realidad no está probado que tenga esa característica.[335]

Por su parte, es de resaltar el Auto 59241 de 2015 de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, por medio del cual se decretó una medida cautelar judicial en contra de la compañía Vinos de la Corte S.A., que fue solicitada por el Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. En virtud de esta medida, se le ordenó a la compañía abstenerse de utilizar las expresiones 'Champagne', 'Champaña', 'sabor artificial a Champaña' o cualquier otra que resultara similar o idéntica a la DO 'Champagne' (o 'Champaña', en español) en sus productos, página web, avisos, material publicitario, promocional o comunicación pública, dado que los vinos espumosos comercializados por dicha compañía provenían de Santander de Quilichao, en Colombia, y no de la Antigua Provincia de Champagne y del Antiguo Condado de Barsurseine, en Francia (en tanto requisito necesario para poder utilizar la DO).[336]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Colombia no tiene una norma nacional en materia de propiedad industrial, sino que se acoge al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), previsto en la Decisión 486 de 2000. A nivel interno, se desarrolla, fundamentalmente a nivel

[333] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, radicación número 11001-03-24-000-2009-00024-00 (Colombia)
[334] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, radicación número 11001-03-24-000-2012-00271-00 (Colombia)
[335] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2020, radicación número 11001-03-24-000-2010-00387-00 (Colombia)
[336] Superintendencia de Industria y Comercio, 'Superindustria protegió judicialmente la Denominación de Origen "Champagne" (en español: Champaña) y le ordenó a VINOS DE LA CORTE dejar de utilizar la expresión "Champaña" en el mercado' (*Superintendencia de Industria y Comercio*, 2015) < https://sic.gov.co/noticias/superindustria-protegio-judicialmente-la-denominacion-de-origen-champagne-en-espanol-champana-y-le-ordeno-a-VINOS-DE-LA-CORTE-dejar-de-utilizar-la-expresion-champana-en-el-mercado> acceso 10 octubre 2025

procedimental, lo dispuesto por la norma andina en la Circular Única de la Oficina de Propiedad Industrial nacional, cual es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como ya se ha apuntado, la normativa regional prevalece sobre la regulación nacional y suspende aquella que le sea contraria. Además, se aplican los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo del derecho comunitario andino, así como de complemento indispensable, tal como se explicó en las partes V y VII.(2) de este estudio.

Por lo tanto, la normativa andina en materia de IG resulta directamente aplicable a los países miembro de la Comunidad Andina Naciones. En el caso colombiano, en particular, la regulación contenida en sus normas nacionales desarrolla el régimen común de propiedad industrial andino, estando necesariamente en correspondencia con el mismo.

En cuanto a las definiciones de las figuras jurídicas de protección, no se define en la normativa regional ni nacional el término 'indicación geográfica', pero sí se acogen las definiciones legales previstas en la Decisión 486 de 2000 de 'indicación de procedencia' y de 'denominación de origen'.

Adicionalmente, el Código de Comercio de Colombia dispone que:

> 6) Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado, y (…) 7) Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto original de ellos y cuya calidad o características se deben exclusiva o principalmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.[337]

Con respecto a los sujetos de protección, la Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla. En el caso de las DO, la SIC ha precisado que el titular es el Estado, el cual delega las facultades de autorización de uso y de protección de esta IG.[338]

En cuanto a la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, en la Decisión Andina 486 de 2000 se prevén las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG, tal como se explicó en la parte V.2 de este estudio.

Ahora bien, con relación a los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC) y su implementación a nivel nacional, en Colombia, por conducto de la Decisión 486 de 2000, se prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París. En el caso de las DO, el nivel de protección general está consagrado en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000 y, en relación con las IP, se establece en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

Así mismo, se estipula el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

La normativa colombiana, al adoptar el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones en materia de IG, es ADPIC plus. Otorga una protección reforzada, en particular, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos a todos los

[337] Decreto 410 [1971] Código de Comercio, art 583(6)-(7) (Colombia)
[338] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN); Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo (Colombia)

productos, no solamente a vinos y bebidas espirituosas y respecto de los usos comerciales indirectos.[339]

En cuanto a la incorporación a la legislación nacional de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, en el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 se prevén las excepciones consagradas en los artículos 24.4 (uso continuado y similar del término protegido), 24.6 (término que ha devenido en genérico) y 24.8 (derecho de usar el propio nombre o de un antecesor en la actividad comercial) del ADPIC.

Además, la excepción prevista en el artículo 24.5 del ADPIC se consagra en el artículo 6 del Decreto 729 de 2012 y en el artículo 2.2.2.20.6. del Decreto 1074 de 2015, cuya disposición normativa es del mismo tenor.

Con respecto a los usuarios previos, de acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC han sido incorporadas a la normativa andina y también receptadas en la legislación nacional de Colombia. En consecuencia, los usuarios previos podrían invocar su derecho ante la autoridad administrativa de Colombia, la SIC, con base en la normativa regional y nacional, siendo la autoridad jurisdiccional competente del país la que dictaría sentencia, de ser el caso.

(6) Costa Rica

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Costa Rica que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Ley N° 7978 del 6/1/2000: Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, modificada por la Ley N° 8632/2008.
- Decreto Ejecutivo N° 30233-J-COMEX del 4/4/2002: Reglamenta la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, modificado por Decreto Ejecutivo N° 34760-J-COMEX del 17/9/2008.
- Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX del 17/5/2007: Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 41572 de 6 de febrero de 2019.

La legislación de Costa Rica incluye la regulación de las marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales y emblemas, e IG y DO en una ley específica, que es la Ley N° 7978 sobre Marcas y otros Signos Distintivos, modificada por la Ley N° 8632/2008 y sus decretos reglamentarios. Dicha norma, en el Capítulo II del Título VIII, regula las DO y las IG.

Asimismo, Costa Rica es parte del Arreglo de Lisboa desde el 30 de julio de 1997.

[339] Decisión 486 [2000], art 212, 155 y 156 (CAN)

La Ley N° 7978/2000 (modificada por la Ley N° 8632/2008) contiene, en su Título VIII, Capítulos I y II, artículos 71 a 81, las disposiciones que rigen la protección brindada por IG y DO. El artículo 74 de la mencionada Ley dispone que el Registro de la Propiedad Industrial mantendrá el registro de las DO e IG. Asimismo, en su artículo 3 establece que, para las IG y DO, en lo que corresponda, se aplican los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 del Decreto Ejecutivo N° 30233-J/2002, que reglamenta la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. El mencionado Decreto tiene por objeto determinar el procedimiento de registro de toda marca o signo distintivo a que se refiere la Ley N° 7978/2000, que son de orden público y de observancia general. El registro tiene carácter constitutivo del derecho y la protección se otorga mediante resolución emitida por el Registro de Propiedad Industrial y un título de registro.

Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX (reformado por el Decreto Ejecutivo N° 41572 de 6 de febrero de 2019) reglamenta las disposiciones relativas al procedimiento de registro de las IG/DO contenidas en la Ley N° 7078/2000, en particular lo referente al reconocimiento, protección y mantenimiento de las mismas, así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente en materia de concesión e inscripción de las IG/DO.

El artículo 12 del mencionado Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J establece que la resolución que dispone el registro, por la cual queda protegida la IG o DO, indicará expresamente si la exclusividad se otorga sobre la totalidad del signo solicitado o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Establece asimismo que, en la misma resolución, se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso de inscripción en el Diario Oficial La Gaceta y se aprobará la normativa de uso y administración.

El artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J establece que la IG/DO reconocida se inscribirá en un registro especial, en el que figurarán tanto las nacionales como las extranjeras. En el registro se indicará expresamente para cada signo distintivo si la exclusividad y protección se otorga sobre la totalidad de los vocablos que conforman el signo solicitado, o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Adicionalmente, se indicará el número de solicitud y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial.

La legislación de Costa Rica, además de las disposiciones específicas mencionadas, remite a otras normas del plexo normativo, como competencia desleal y protección del consumidor, que complementan la protección otorgada por el sistema *sui generis*. En efecto, la Ley N° 7978/2000, en su Título I, contentivo de disposiciones generales, establece, en el artículo 1, el objeto de dicha ley, que es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos (entre ellos, las IG y las DO), así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

En cuanto a las definiciones, la Ley N° 7978/2000 reconoce y protege, entre otros signos distintivos, a las IG y DO y las define en su artículo 2, conjuntamente con la definición de marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, emblema, signo distintivo y otros.

El concepto de IG es definido por la Ley N° 7978/2000 (modificada por la Ley N° 8632/2008) del siguiente modo:

> (…) una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación

> u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.[340]

Con respecto a la DO, la Ley N° 7978/2000 la define como la:

> (…) denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.[341]

Esta definición es conforme a la contenida en el artículo 2 del Arreglo de Lisboa, del cual, como se apuntó, Costa Rica es parte, y que entiende por DO la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Los sujetos que pueden ser titulares del derecho están definidos en la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, modificada por la Ley N° 8632/2008), en su artículo 80, que hace referencia al registro de DO/IG, estableciendo que sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una DO o una IG registrada podrán emplear, junto con ella, la expresión 'denominación de origen' o 'indicación geográfica'. Las acciones relativas al derecho de usar una DO o una IG registrada se ejercen ante los tribunales.[342]

El Decreto Ejecutivo 33743-J-COMEX (reformado por el Decreto Ejecutivo N° 41572/19), en su artículo 4, establece que podrá solicitar el registro un productor que actúe en representación del sector, varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud, siendo que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa IG o DO, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. Asimismo, podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante legal, de conformidad con la legislación que la regule.

En atención a lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar la forma de cualquier organización de índole o naturaleza colectiva, según el ordenamiento jurídico. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad, siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones.

Con respecto al objeto de la protección, la Ley N° 7978 Ley de Marcas y otros signos distintivos en su artículo 2 de definiciones se refiere a 'bienes'. Sin embargo, en sus artículos 71 y 72 se refiere a 'productos y servicios'. Asimismo, el Decreto COMEX J N° 33743 Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se refiere a productos y servicios en todo lo referente a registro de las IG y DO. Por lo tanto, cabe concluir

[340] Ley N° 8632 [2008], art 1 (Costa Rica)
[341] Ley Nº 7978 [2000], art 2 (Costa Rica)
[342] Ley N° 8632 [2008], art 80 (Costa Rica)

que el sistema *sui generis* de IG/DO comprende bienes y servicios, productos agrícolas y no agrícolas.[343]

Respecto a la vigencia de la protección, la propia ley lo define. Así, la protección dada por el registro para las DO e IG, según el artículo 79 de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, modificada por la Ley N° 8632/08), es indefinida.

c. Registro de IG/DO extranjeras

La Ley N° 7978 (modificada por la Ley N° 8632/08) establece en su artículo 74 que el Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de DO y de IG, ya sean nacionales o extranjeras, que se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la DO o la IG, o bien a solicitud de alguna autoridad pública competente. Dispone, asimismo, que, en el caso de IG o DO homónimas, la protección se concederá a cada una, siempre que no cause confusión respecto al origen[344], estableciendo que por Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Luego, en el Decreto Ejecutivo 33743-J-COMEX se incorporaron disposiciones relacionadas con la protección de las DO y las IG extranjeras. Así, en su artículo 21, establece que salvo algunas excepciones (Art. 24.4-5-9 ADPIC), el Registro inscribirá las IG y DO extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.

Asimismo, en el artículo 21 bis establece la obligación de inscribir en el Registro las IG o DO listadas en los TLC e instrumentos similares. Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, o por un apoderado de la IG o DO, o bien por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo. El Registro no otorgará protección a los términos más allá de la protección otorgada en el país de origen.

El artículo 21 quater se refiere a la inscripción de DO con base en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las DO y su Registro Internacional y establece que el Registro examinará las solicitudes para la inscripción de DO que sean remitidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Finalmente, el artículo 22 establece que los solicitantes del registro de una IG/DO deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen (conforme al artículo 24.9 del ADPIC).

Costa Rica, como se ha dicho, es parte del Arreglo de Lisboa. Adicionalmente, se han incluido disposiciones relacionadas con la protección de IG en los TLC suscritos con Chile, China, Colombia, México y Perú, y en el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre las

[343] En el Registro Nacional se encuentra una DO para productos artesanales: 'Cerámica Chorotega', reconocida como DO desde el dos de junio del 2016, con el número de registro 25261039.
[344] Ley Nº 7978 [2000], art 71 (Costa Rica)

Repúblicas Centroamericanas, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros por otro (AACUE).[345]

Con respecto al intercambio de listados, no existen compromisos de reconocimiento automático a partir de intercambio de listas. Asimismo, no en todos los casos existen en anexo listados de términos protegidos. En el caso particular del TLC con Chile, el artículo 3.12 indica que las partes notificarán sus IG protegidas, en este caso Chile notificó 'Pisco' y lo registró en Costa Rica. En el caso de los TLC con China y Colombia, así como en el AACUE, existen listas, pero con el compromiso de proceder al registro con base en la legislación nacional de cada parte, de manera que el reconocimiento no es automático. En los TLC con Perú y México igualmente se incorporaron listados, con la indicación que, si estas IG estaban protegidas con base en el Arreglo de Lisboa, se tendrían como protegidas con base en el acuerdo comercial suscrito.

En el caso de las IG inscritas bajo el Arreglo de Lisboa, el Registro de la Propiedad Industrial sigue las normas y procedimientos de ese instrumento.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

La legislación de Costa Rica expresamente especifica que la protección dada es la general del del artículo 10 del Convenio de París, recogida por el artículo 22.2.b) del ADPIC.

En efecto, la Ley N° 7978/2000 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), en su artículo 71 *in fine*, remite expresamente al artículo 10 bis del Convenio de París, estableciendo que las IG no podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis de dicho Convenio.

Este último artículo establece la obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, e indica lo que constituye un acto de competencia desleal contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, especificando en particular actos que deberán prohibirse. Dentro de ellos, menciona en el inciso 3), párrafo 3, el empleo de indicaciones o aseveraciones que, en el ejercicio del comercio, pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), en su artículo 72, así como el Reglamento de Indicaciones Geográficas (Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX), en su artículo 24, establecen la protección que otorga la legislación a una IG/DO.

De manera general, la normativa de referencia indica, conforme al artículo 23 del ADPIC, que las IG quedan protegidas contra la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la IG o la DO. Así mismo, protege las IG contra la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va

[345] Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 'Zona de libre comercio' (*SIECA*) <https://www.sieca.int/integracion-economica-centroamericana/areas-de-la-integracion-economica/> acceso 2 agosto 2025

acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como ‘género’, ‘tipo’, ‘método’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otra similar.

Además, las IG quedan protegidas contra el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la IG o DO, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la IG o la DO protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio. Finalmente, las IG están protegidas contra cualquier otra práctica que pueda inducir en error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio.

Respecto a la diferenciación del tipo de productos (productos vínicos y bebidas espirituosas y el resto de los productos) la legislación de Costa Rica no hace diferenciación de productos respecto al alcance de la protección. Siempre habla de productos y servicios, pero no hace diferenciación alguna en cuanto a la protección más elevada para vinos y bebidas espirituosas.

Puede concluirse, por lo tanto, que rige la mayor protección del artículo 23 del ADPIC para todos los productos, sean vínicos o no. El nivel de protección es el mismo, y da derechos exclusivos a su titular.

Respecto a la prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), o sea, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión (bajo determinadas condiciones) el uso del término, la misma está explícita en la legislación de Costa Rica. En efecto, la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, modificada por la Ley N° 8632/08), en su artículo 80[346], hace referencia al derecho de uso de la DO y expresamente establece que sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una DO o una IG registrada podrán emplear, junto con ella, la expresión ‘denominación de origen’ o ‘indicación geográfica’. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX, en su artículo 24.a), establece la prohibición de la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la IG o la DO.

Por otra parte, la legislación de Costa Rica, como se dijo, previene el uso comercial indirecto. La Ley N° 7978, en su artículo 72, establece que no es posible usar, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación que pudiera causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos. Tampoco se permite en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas.

Asimismo, el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX, en su artículo 24, inciso b), establece la prohibición de utilizar la IG o DO en traducción y previene expresamente el uso contra la evocación, estableciendo la prohibición de evocar la IG/DO, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio.

[346] Ley N° 8632 [2008], art 80 (Costa Rica)

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

La legislación de Costa Rica contempla en la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos) y sus decretos reglamentarios las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC.

Con respecto a la excepción del artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas, de conformidad con el artículo 75, inciso e), de la Ley N° 7978 (modificada por la Ley N° 8632/08), no podrá registrarse como IG/DO un signo que sea susceptible de causar confusión con una marca o una IG o DO usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, IG o DO en uso.[347]

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 5.d) de la Ley N° 7978 establece una disposición específica para la coexistencia entre marcas e IG/DO. Así, podrá registrarse una IG/DO y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

Con respecto a la excepción de genericidad (Art. 24.6 ADPIC), el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX establece, en su artículo 5, los impedimentos para el registro de una IG/DO. Así, en aplicación de los artículos 3 y 75 de la Ley N° 7978 (modificada por la Ley N° 8632/08), no se concederá el registro cuando: 'c) sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general'.[348]

De conformidad con el artículo 75 *in fine* de la Ley N° 7978 (modificada por la Ley N° 8632/08), podrá registrarse una IG/DO 'acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleada'.[349] Adicionalmente, el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX (reformado por el Decreto Ejecutivo N° 41572 de 6 de febrero de 2019) dispone que en la inscripción se indicará si la protección se otorga sobre todos los vocablos o parte de éstos. El mismo Decreto, en su artículo 2, define el término genérico como: 'i) Nombre genérico o denominación común o genérica: es la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los conocedores de este tipo de producto o servicio y el público en general en Costa Rica' (así adicionado el inciso anterior por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019).[350]

Con respecto a la homonimia, el artículo 74 *in fine* de la Ley N° 7978 (modificada por la Ley N° 8632/08) establece que, en el caso de IG/DO homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a ciertas condiciones para diferenciar entre sí las IG/DO homónimas de que

[347] Ley N° 8632 [2008], art 75 (Costa Rica)
[348] Ley N° 7978 [2000], art 3 y 75 (Costa Rica)
[349] Ley N° 8632 [2008], art 75 (Costa Rica)
[350] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 2 (Costa Rica)

se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Con respecto a la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, relativa al uso del propio nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, el artículo 73 de la Ley N° 7978 la recepta, y establece que todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

Finalmente, el artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. En este sentido, el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX, dispone que el Registro inscribirá las IG/DO extranjeras siempre que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.[351]

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Es pertinente mencionar el caso de la DO 'Café Tarrazú'.[352] El Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica falló en la disputa sobre esta DO, controversia que se presentó entre el Instituto Costarricense del Café (ICAFÉ) y los productores de Los Santos. Las diferencias surgieron desde 2001, cuando se comenzó a gestar la DO, porque, en criterio del ICAFÉ, además del café de Tarrazú, Dota y León Cortés, deberían incluirse zonas de Acosta, Desamparados, Aserrí y Cartago. El Tribunal, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 2 y 71 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, denegó la inscripción de la DO 'TARRAZU COSTA RICA ARABICA COFFEE' presentada por el Instituto del Café de Costa Rica, considerando que la solicitud de inscripción no reunió los requisitos sustantivos para ser reconocida como DO.

Es interesante mencionar también la disputa relativa al 'Queso Turrialba', reconocido como DO desde el 6 de noviembre del 2012, con número de registro 222520. En efecto, en el caso de la DO 'QUESO TURRIALBA (DISEÑO)', el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica falló en la disputa sobre esta DO, controversia que presentó la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., apoyada por Sigma Alimentos de Costa Rica S.A. en contra del Estado costarricense, el Registro Nacional, la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba y la Asociación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba, por la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de septiembre de 2011.[353] La empresa apelante se opuso a dicha resolución, que reconoce la DO 'Queso Turrialba (Diseño)', teniendo inscrita a su nombre la marca 'DOS PINOS Queso Tipo TURRIALBA (Diseño)', bajo Registro No. 144042, para proteger Queso Tipo Turrialba.

[351] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 21 (Costa Rica)

[352] Voto N° 936-2014, Expediente No. 2014-0317-TRA-PI [2014] Tribunal Registral Administrativo, Solicitud de DO TARRAZU COSTA RICA ARABICA COFFEE <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/2021-11/936-2014-Exp-2014-0317-TRA-PI-K-Denominacion-de-Origen-%28Tarrazu%29.pdf> acceso 2 agosto 2025 (Costa Rica)

[353] Voto N° 692-2012, Expediente No. 2011-0898-TRA-PI [2011] Tribunal Registral Administrativo, Oposición a registro de Denominación de Origen "QUESO TURRIALBA (DISEÑO)" por el apelante: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L. <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/2021-11/692-2012-EXPED-2011-0898-TRA-PI.pdf > acceso 11 septiembre 2025 (Costa Rica)

Los jueces remarcaron que la marca 'DOS PINOS Queso Tipo TURRIALBA' no ostenta exclusividad, y que el concepto 'tipo' incluido en la marca señalaba que se trataba de una imitación. Con esta sentencia se reitera que el único queso que puede llamarse oficialmente 'Queso Turrialba' es el producido en la zona noroeste del Cantón de Turrialba, la totalidad del Distrito de Santa Cruz y la parte noroeste del Distrito de Santa Teresita. El Tribunal, con base en el informe técnico y de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, denegó la apelación y confirmó el registro de la DO 'QUESO TURRIALBA', solicitada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba.

Adicionalmente, cabe mencionar que existe en el Registro Nacional una DO para productos artesanales, que es el caso de 'Cerámica Chorotega', reconocida como DO desde el dos de junio del 2016, con el número de registro 25261039.

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Costa Rica tiene un sistema *sui generis* de protección de las IG. Los sistemas de protección previstos en su legislación incluyen la regulación de las marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales y emblemas, IG y DO en una ley específica, que es la Ley N° 7978/00, modificada por la Ley N° 8632/08 y sus decretos reglamentarios. Dicha norma, en el Capítulo II de su Título VIII, regula las DO y las IG.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos contiene las disposiciones que rigen la protección brindada por IG y DO. Asimismo, se dispone que el Registro de la Propiedad Industrial mantendrá el registro de IG/DO, sean nacionales o extranjeras. El Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX establece que dicho Registro inscribirá las IG y DO extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen. Asimismo, establece la obligación de inscribir en el Registro las IG o DO listadas en los TLC e instrumentos similares. Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, por un apoderado de la IG/DO, o por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo.

Es decir que tanto las solicitudes individuales para registrar una IG/DO extranjera como las incluidas en los listados negociados en los TLC deben ser objeto de registro. De ello puede deducirse que los TLC no pueden ser fuente directa de derecho y es el Registro de la Propiedad Industrial el que otorga el reconocimiento de la protección. No existe, por lo tanto, el reconocimiento automático a partir del intercambio de listas.

Así, se mantiene la flexibilidad del ADPIC para la incorporación de los compromisos a nivel nacional, teniendo el organismo nacional competente la facultad de evaluar la protección otorgada en el país de origen *vis a vis* con el sistema nacional de protección. Esto es importante a la hora de evaluar las excepciones del artículo 24 del ADPIC, en particular, el derecho de los usuarios previos a nivel nacional. En el mismo sentido, la normativa establece que los solicitantes del registro de una IG o DO deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen (conforme al artículo 24.9 del ADPIC).

Asimismo, como ya se ha apuntado, Costa Rica es parte del Arreglo de Lisboa desde el 30 de julio de 1997. En el caso de las DO inscritas bajo el Arreglo de Lisboa, el Registro de la Propiedad Industrial sigue las normas y procedimientos de ese instrumento.

Con respecto a las definiciones de las figuras jurídicas que otorgan protección, la definición de IG contenida en la Ley[354] es consistente con la definición del artículo 22.1 del ADPIC, que requiere la relación entre la calidad, reputación u otras características de los bienes y el territorio originario. La norma agrega que todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una IG.

La normativa establece que la solicitud de registro indicará: 'e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen'.[355] Asimismo, en la enumeración de requisitos que debe contener el pliego de condiciones, incluye la:

> (…) descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores históricos, naturales y humanos.[356]

O sea que Costa Rica preserva la capacidad de evaluación de la relación entre calidad, reputación y otras características del producto y la región de donde proviene. En el caso de la figura de la DO, la Ley[357] la define de manera consistente con el Arreglo de Lisboa.

En cuanto a quiénes pueden ser los sujetos de la protección, el propio ADPIC no define quiénes deben ser las 'partes interesadas', a pesar de que los artículos 10 y 10 ter del Convenio de París ofrecen una lista de personas facultadas para emprender acciones en relación con las IP falsas y los actos de competencia desleal. Al respecto, Costa Rica, en su Ley, establece que sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una DO/IG registrada podrán emplear, junto con ella, la expresión 'denominación de origen' o 'indicación geográfica'.[358] Adicionalmente, en cuanto al registro, la normativa establece que:

> (…) podrá solicitar el registro un productor que actúe en representación del sector, varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud, siendo que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa IG/DO, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. Asimismo, podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente (…) la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar la forma de cualquier organización de índole o naturaleza colectiva según el ordenamiento jurídico. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones.[359]

[354] Ley N° 8632 [2008], art 2 (Costa Rica)
[355] Ley N° 8632 [2008], art 76 (Costa Rica)
[356] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 6(c) (Costa Rica)
[357] Ley N° 7978 [2000], art 2 (Costa Rica)
[358] Ley N° 8632 [2008], art 80 (Costa Rica)
[359] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 4 (Costa Rica)

Como puede apreciarse, Costa Rica ha hecho uso de la flexibilidad presente en el ADPIC, siendo inclusiva en los posibles sujetos de derecho.

En relación con el objeto de la protección por IG/DO, la legislación de Costa Rica protege no solamente productos agrícolas, sino también productos no agrícolas y servicios. Por lo tanto, cabe concluir que el sistema *sui generis* de IG y DO comprende bienes y servicios, productos agrícolas y no agrícolas, haciendo uso Costa Rica de la flexibilidad que el término 'bienes' conlleva.

Con respecto a la tensión entre la protección de marcas e IG/DO (Art. 22.3 ADPIC), cuando las primeras contienen o consisten en una IG, la Ley establece que no podrá registrarse como marca un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. Asimismo, no es posible registrar una IG susceptible de causar confusión con una marca objeto de solicitud o registro pendiente de buena fe. Tampoco es posible registrar una IG cuando exista una marca usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener el registro para los mismos bienes o servicios.[360]

Por su parte, la normativa establece que no se concederá el registro cuando la IG/DO sea idéntica o semejante a una IG o DO que se hubiese registrado o se encuentre en trámite para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la DO designa.[361]

No obstante, aclara que podrá registrarse una IG/DO y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

Por lo tanto, se puede observar que la normativa a este respecto hace uso de la flexibilidad que contiene el ADPIC. La protección conferida a las IG/DO no es absoluta, sino objeto de determinación por la autoridad nacional. Asimismo, no hace distinción entre productos vínicos y bebidas espirituosas y el resto de los productos, adoptando un criterio flexible para todos los productos, por lo que no habría preeminencia de las IG/DO sobre las marcas y ello sería aplicable también a los vinos y bebidas espirituosas.

Con respecto a los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), la Ley se refiere a los actos que infringen la protección general brindada por las IG y dispone que las IG no podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París, o sea, remite al literal b) del artículo 22.2 del ADPIC. Establece que la IG no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos,

[360] Ley N° 8632 [2008], art 7(j) y 75 (Costa Rica)
[361] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 5 (Costa Rica)

o cuando el uso pueda inducir al público en confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Asimismo, expresamente la Ley establece que no podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la IG, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio, pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas.

Respecto a la diferenciación de tipo de productos (productos vínicos y bebidas espirituosas y el resto de los productos) la legislación de Costa Rica no hace ninguna diferenciación de productos respecto al alcance de la protección. Siempre habla de productos y servicios, pero en ninguna disposición hace diferenciación alguna en cuanto a que la protección sea más elevada para vinos y bebidas espirituosas.

Costa Rica no ha hecho uso de la posibilidad de tener un estándar mínimo de protección para todos los productos agrícolas, no agrícolas y servicios, excepto vinos y bebidas espirituosas. Dicho estándar mínimo previene que se induzca al público en error y a impedir la competencia desleal, pero no limita el uso del término protegido mientras no se incurra en dichas situaciones.

En consecuencia, incorpora como regla general en la legislación doméstica la protección a través de derechos exclusivos a quien es titular o ejerce el derecho de uso de la IG/DO, ya sea nacional o extranjera, sin perjuicio de las excepciones (Art. 24 ADPIC) y cristalizadas a nivel nacional.

Con respecto al universo protegible, el sistema *sui generis* de IG/DO de Costa Rica hace uso de la flexibilidad disponible en el ADPIC y protege productos agrícolas y no agrícolas, y también servicios.

Las excepciones (Art. 24 ADPIC) son receptadas por la legislación nacional, resguardándose así el derecho de los usuarios previos. Con respecto a la excepción del artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas previas, la Ley establece que no podrá registrarse, como IG/DO, un signo que sea susceptible de causar confusión con una marca o una IG/DO, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, IG o DO en uso.[362]

Asimismo, la Ley establece una disposición específica para la coexistencia entre marcas e IG/DO. Así, podrá registrarse una IG/DO y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

Con respecto a la excepción de genericidad (Art. 24.6 ADPIC), una excepción muy importante relativa al conflicto de las IG/DO con términos genéricos, la normativa define el término

[362] Ley N° 8632[2008], art 75 (Costa Rica)

genérico así: ‘i) Nombre genérico o denominación común o genérica: es la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los conocedores de este tipo de producto o servicio y el público en general en Costa Rica’.[363]

La Ley, por su parte, prevé que no se concederá el registro en casos: ‘en que sea la denominación común o genérica de algún producto’.[364] Asimismo, es de destacar la flexibilidad respecto al uso del término genérico en una IG/DO, puesto que la Ley establece que podrá registrarse una IG/DO ‘acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleada’.[365]

Con respecto a la homonimia, la Ley establece que, en el caso de IG o DO homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Con respecto a la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, la Ley la recepta y establece que todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

Finalmente, en relación con el artículo 24.9 del ADPIC, que establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, la normativa costarricense dispone que el Registro sólo inscribirá las IG/DO extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.[366]

En virtud de la normativa analizada, con respecto al registro de IG/DO, en el caso de Costa Rica, se puede decir que tiene carácter constitutivo del derecho. La protección se otorga mediante una resolución emitida por el Registro de Propiedad Industrial y un título de registro. Esto se aplica tanto a IG/DO nacionales como a extranjeras. Para la inscripción de IG/DO listadas en los TLC e instrumentos similares, la misma norma establece que las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, por un apoderado de la IG/DO, o por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo. Asimismo, se les solicita una serie de información que permita al Registro hacer una evaluación de consistencia con la legislación nacional y acreditar, mediante certificación o constancia, la protección en su país de origen. El Registro no otorgará protección a los términos más allá de la protección otorgada en el país de origen.

El derecho de los usuarios previos de términos protegidos previos al ADPIC, cristalizados en su artículo 24, tiene en la legislación de Costa Rica una instancia de resguardado a través de las funciones del Registro de la Propiedad Industrial, que tiene competencia respecto al análisis de las solicitudes de protección de IG/DO extranjeras.

[363] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 2 (Costa Rica)
[364] Ley N° 7978 [2000], art 3 y 75 (Costa Rica)
[365] Ley N° 8632[2008], art 75 (Costa Rica)
[366] Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX [2019], art 21 (Costa Rica)

(7) Ecuador

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

En Ecuador la normativa que se aplica es la Decisión Andina 486 y las regulaciones nacionales complementarias, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Reglamento de Gestión de los Conocimientos, consagrado en el Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 de 2020, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016.
- Ley de Propiedad Intelectual de 1998, con codificación de 2006.

Así, a partir de la normativa Andina, se regula un sistema nacional de protección, contenido en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos de 2020 (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077), el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 y la Ley de Propiedad Intelectual 1998, con codificación de 2006.

Por lo tanto, con estas normas nacionales específicas, se crea un sistema *sui generis* que es complementado por la Decisión 486 de 2000. Este sistema *sui generis* establece mecanismos especialmente diseñados para la protección y registro de las IG, creando instituciones especiales y distintas a las existentes en materia de derecho marcario, derecho de competencia desleal o derecho del consumidor, que son complementarias al régimen específico de IG en Ecuador. Este sistema es administrado, a nivel nacional, por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

Si bien, como se ha dicho, se aplica lo previsto por la Decisión 486 de 2000, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077) establece un régimen específico de protección de las IG/DO. La solicitud de reconocimiento de una IG se presenta ante el SENADI, siguiendo el procedimiento y los parámetros establecido en el Reglamento.[367]

Aunque en el Título XII de la Decisión Andina 486 de 2000 no se indica el contenido de la resolución que concede el registro, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos sí se refiere expresamente a la resolución que declara la protección de la IG y al contenido del certificado subsiguiente, indicando que la resolución debe ser motivada y que, en caso de declaratoria, 'se ordenará la emisión del certificado respectivo'.[368]

Sobre el certificado de declaración de protección de una IG, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos prevé que el mismo debe contener (1) número de registro, (2) número de la solicitud, (3) fecha de presentación de la solicitud, (4) identificación de la IG o DO, (5) número de resolución, (6) fecha de declaratoria, (7) identificación de los productos que identifica, (8) identificación de la zona geográfica delimitada donde se producen, extraen o elaboran los

[367] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 279-284 (Ecuador)
[368] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 282 (Ecuador)

productos, (9) fecha de emisión del certificado y (10) firma de la autoridad competente del SENADI.[369] En sentido similar se regulan la resolución y el certificado de autorización de uso.[370]

La normativa ecuatoriana remite a las normas del derecho marcario, previendo que: 'Son aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen las disposiciones sobre el procedimiento de registro de marcas' del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, en lo pertinente.[371] Además, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que, para la declaración de protección de una IG, 'se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas, en lo que fuere pertinente'.[372] Además, se establece que son aplicables las normas sobre renovación, caducidad, cancelación y nulidad del registro marcario para la renovación, cancelación y nulidad de la autorización de uso de una DO.[373]

Así mismo, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Intelectual transcribe el artículo 160 de la Decisión 486 de 2000, que establece que cuando una marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. Esta norma se hace extensiva en Ecuador a los servicios.

Además, se remite al régimen de competencia desleal al considerar el uso no autorizado de una IG como un acto de esta naturaleza.[374]

Dado que se aplica la Decisión Andina 486 de 2000, se protegen las IG (Título XII) que comprenden tanto las DO (Capítulo I), como las IP (Capítulo II).

Igualmente, la normativa ecuatoriana protege las tres figuras jurídicas. Ahora, de acuerdo con el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, el ordenamiento interno parece diferenciar entre IG, DO e IP, al indicar que: 'El procedimiento para el trámite de solicitud de indicación de procedencia será el mismo señalado para el de declaratoria de indicación geográfica o de denominaciones de origen (…)'.[375] Por su parte, mientras DO se refiere a una zona geográfica, las IG parecen referirse a una 'zona o zonas'.[376]

Para definir las figuras jurídicas a las cuales se da protección, se acoge a lo establecido en la Decisión Andina 486 de 2000, que dispone que la DO se define como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[377]

[369] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 283 (Ecuador)
[370] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 291 y 292 (Ecuador)
[371] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 277 (Ecuador)
[372] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 432 (Ecuador)
[373] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 437-439 (Ecuador)
[374] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 239 (Ecuador)
[375] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 308 (Ecuador)
[376] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 287-2 (Ecuador)
[377] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[378]

En la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana de 1998 (con codificación de 2006), sí se encuentra una definición de IG. La Ley la define como:

> (…) aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.[379]

Esta definición reproduce la contenida en el artículo 22.1 del ADPIC, agregando sólo la mención *in fine* a los factores naturales y humanos, tomados de la definición de DO del Arreglo de Lisboa.

En el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se define la DO transcribiendo el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000, agregando que la 'calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora'. O sea que es más amplia que la norma Andina, que sólo contempla donde se produce.[380] Así, parecería que pueden ser distintos lugares, lo cual corresponde al uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC.

La misma codificación, en su artículo 455, reproduce el artículo 221 de la Decisión 486 de 2000 para definir las IP.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

La Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207).

Pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[381]

Por su parte, pueden solicitar la autorización de uso de una DO protegida quienes 'directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen' y 'realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección'.[382]

En la normativa de Ecuador, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece expresamente que 'la indicación geográfica o denominación de origen (…) será de titularidad del Estado'.[383] Esto es en uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC.

---

[378] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[379] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 237 (Ecuador)
[380] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 428 (Ecuador)
[381] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[382] Decisión 486 [2000], art 207 (CAN)
[383] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 282 (Ecuador)

Además, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos dispone que los solicitantes de una IG deben acreditar previamente su legítimo interés y que los mismos pueden ser 'un grupo representativo' o las 'autoridades públicas de la administración central o autónoma', con las características indicadas en el artículo 203 de la Decisión 486 de 2000, el cual se transcribe casi a la letra, ampliando su alcance a IG (no sólo a DO).[384] En la misma disposición normativa se estipula el procedimiento de acreditación del legítimo interés que debe surtirse ante el SENADI.

Por su parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación transcribe también el artículo 203 de la Decisión 486 de 2000, aludiendo sólo a DO y a las 'autoridades públicas de la administración central o autónoma descentralizada'.[385]

Respecto a los usuarios de las IG relativas a 'productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales', el artículo 238 de la Ley de Propiedad Intelectual reproduce el primer inciso del artículo 212 de la Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, los productos pueden ser de todo tipo, no sólo agrícolas.

Respecto de las autorizaciones de uso, éstas son otorgadas por el SENADI y, por delegación, por las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras.[386] En cuanto a las personas que pueden solicitarla, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos transcribe el artículo 207 de la Decisión 486 de 2000, ampliando su alcance a las IG y a quienes se dedican directamente a la comercialización de los productos distinguidos, si así lo prevé el pliego de condiciones.[387] Así mismo, a este respecto, el artículo 435 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación reproduce los artículos 207 y 208 de la Decisión 486 de 2000.

Adicionalmente, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos regula las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras en el Parágrafo 3° de la Sección Novena, las cuales 'representa[n] a los beneficiarios de la indicación geográfica o denominación de origen (…) administrada'.[388] También éstas se regulan en el artículo 441 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, respecto de su autorización de funcionamiento.

En cuanto a los productos comprendidos en la protección por IG, se aplican las previsiones de la Decisión Andina 486 de 2000 al respecto: se protegen en general 'productos originarios' de la zona geográfica en la que consiste o a la que se refiere la DO y 'cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[389] Además, como se ha mencionado, el artículo 212 de la norma andina se refiere a 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros'.[390]

Ahora, en cuanto a las exclusiones de protección, el artículo 429 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación transcribe el artículo 202 de la Decisión Andina 486, pero ampliando una de ellas y agregando dos causales más, que corresponden a las excepciones del artículo 24 del ADPIC, como se verá más adelante. Así, no pueden declararse como DO, además de las indicadas por la normativa andina, aquellas que

[384] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 278 (Ecuador)
[385] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 431 (Ecuador)
[386] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 286 (Ecuador)
[387] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 287 (Ecuador)
[388] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 300 (Ecuador)
[389] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[390] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)

sean ‘contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres’, hubiesen ‘sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen’ (de conformidad con el artículo 24.5 del ADPIC) y, en ‘relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995’ (de conformidad con el artículo 24.6 del ADPIC).[391]

De acuerdo con la Decisión Andina 486 de 2000, la vigencia de la DO está supeditada a la permanencia de las condiciones que dieron lugar a la protección[392] y ‘se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente’.[393]

En el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador, se establece que una DO se protegerá ‘a partir de la declaración que al efecto emita la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales’.[394]

Además, en este mismo Código se indica que:

> La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Se podrá resolver el término de su vigencia si tales condiciones no se hubiesen mantenido. Sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar en contra de dicha resolución, los interesados podrán solicitar nuevamente la declaración de protección cuando consideren que se han restablecido las condiciones para su protección.[395]

Es más, el artículo 446 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación reproduce el artículo 220 de la Decisión 486 de 2000, respecto de la ‘subsistencia de la protección’ de las DO, las cuales no pueden ser consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto identificado mientras estén protegidas.

Por su parte, en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 de 2020), si bien no se establece la vigencia de la declaratoria de protección, sí se regula la renovación (Art. 294), cancelación (Art. 295 y 296) y nulidad (Art. 297 y 298) de la autorización de uso.

Con respecto a la vigencia de la autorización de uso de una DO, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que ‘tendrá una duración de diez años pudiendo ser renovada por períodos iguales de forma indefinida’.[396]

c. Registro de IG/DO extranjeras

En cuanto a la protección de DO comunitarias (es decir, dentro de la CAN), el artículo 218 de la Decisión 486 de 2000 prevé que se pueden reconocer ‘cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades

[391] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 429 (Ecuador)
[392] Decisión 486 [2000], art 206 (CAN)
[393] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[394] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 430 (Ecuador)
[395] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 433 (Ecuador)
[396] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 437 (Ecuador)

públicas de los mismos' y cuando tales denominaciones hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[397]

En el caso de las DO extracomunitarias, el artículo 219 dispone que se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[398]

En todo caso, se establece que los 'Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial'.[399]

En consonancia con la norma Andina, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece que, en el:

> (…) caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas en otros países, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales podrá reconocer su protección, siempre que las mismas hubiesen sido declaradas en sus países de origen y su reconocimiento estuviese previsto en algún convenio internacional vigente suscrito por la República del Ecuador, conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el presente Reglamento, en lo que fuere pertinente.[400]

En el mismo sentido, el artículo 445 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone:

> Tratándose de denominaciones de origen protegidas en países diferentes de los señalados en el artículo anterior, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá reconocer la protección de dichas denominaciones, siempre que ello estuviere previsto en algún convenio internacional vigente para el Ecuador.[401]

A continuación, en este mismo artículo se transcribe el numeral 9 del artículo 24 del ADPIC.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Como ya se ha indicado, la normativa andina prevé la protección general estipulada en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, respecto de las DO, en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000. En cuanto a las IP, esta forma de protección se prevé en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

En la normativa de Ecuador se establece expresamente este nivel de protección en el artículo 442 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, así: 'Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida por parte de personas que no sean de aquéllas mencionadas en el inciso primero del artículo 440 cuando dicha utilización pueda originar un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos'.[402]

[397] Decisión 486 [2000], art 218 (CAN)
[398] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)
[399] Decisión 689 [2008], art 2 (CAN)
[400] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 307 (Ecuador)
[401] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 445 (Ecuador)
[402] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 442 (Ecuador)

Respecto a las IP, el artículo 456 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación reproduce el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La Decisión 486 de 2000, en consonancia con el artículo 23 del ADPIC, establece una protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215. Esta disposición normativa es transcrita en el artículo 443 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Esta protección plus en la normativa ecuatoriana se extiende para todas las DO protegidas, no circunscritas a productos vínicos y bebidas espirituosas, como sigue:

> La utilización de una denominación de origen protegida con relación a los productos designados por ella queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción, extracción o elaboración en la zona geográfica que se designa con dicha denominación.[403]

Además, en el mismo artículo, se indica que aplican los derechos exclusivos previstos para las marcas protegidas en los artículos 367 y 368 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Por lo tanto, la legislación nacional explícitamente consagra una protección ADPIC plus, reconociendo derechos exclusivos para todos los productos, sin limitarlos a vinos y bebidas espirituosas.

Respecto al uso comercial directo, la prohibición es expresa y se establece en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000. En consonancia con ello, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación precisa que: 'Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen protegida podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN"'.[404]

En cuanto a homonimia, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos dispone, sobre IG homónimas, que:

> (…) el etiquetado o presentación del producto deberá permitir diferenciar cada indicación geográfica o denominación, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales que los productos reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de evitar el riesgo de confusión al consumidor. Deberá además establecer su origen geográfico y el o los productos que protege.[405]

Además, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación al respecto que:

> En el caso de las denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada uno. En el Reglamento se establecerá las condiciones para diferenciar entre si [sic] las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.[406]

[403] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 440 (Ecuador)
[404] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 440 (Ecuador)
[405] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 285 (Ecuador)
[406] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 428 (Ecuador)

Por ende, la legislación nacional regula específicamente la homonimia (Art. 22.4 y 23.3 ADPIC), a diferencia de la norma andina que no se ocupa de este particular.

También se previene el uso comercial indirecto respecto de las DO, en los artículos 214 y 215 de la Decisión 486 de 2000, y también de las IP, en el artículo 221 de la Decisión 486 de 2000. En dicho marco, el artículo 239 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana prohíbe expresamente la utilización de menciones restitutivas respecto de la IG, como sigue:

> Su uso por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.[407]

En cuanto a la utilización de IG en traducción, este tipo de uso se prohíbe en el caso específico de vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000. Esta disposición normativa es reproducida por el artículo 443 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Así mismo, se protegen las IG contra la imitación o evocación, al tenor del artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están explícitamente reconocidas en la normativa andina, como se ha analizado en la parte V.f de este estudio. En el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 se prevé la excepción consagrada en el artículo 24, numeral 4, del ADPIC, relativa a uso continuo y similar, pero sólo en relación con las DO y excluyendo los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo. La excepción prevista en el numeral 6 del artículo 24 del ADPIC, que contempla la excepción de la continuidad de uso de términos genéricos o de uso común, está consagrada en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de 2000 y, sobre la excepción establecida en el numeral 8 del artículo 24 del ADPIC, relativa al derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, es relevante el primer inciso del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora, respecto de las IP, se prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[408]

Si bien las demás excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC no se consagran expresamente en la Decisión Andina 486 de 2000, se traen a colación las exclusiones de

[407] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 239 (Ecuador)
[408] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)

protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.[409]

En la normativa del Ecuador, el artículo 444 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación transcribe el segundo inciso del artículo 215 de la Decisión 486 de 2000, relativa al uso continuo y similar (artículo 24.4 del ADPIC). Por su parte, el artículo 457 del mismo Código reproduce el artículo 223 de la referida Decisión Andina, relativa al uso del nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice (Art. 24.8 ADPIC), agregando que la proveniencia puede ser no sólo de un país, sino también de una 'región, localidad o lugar diferente'.[410] Así, parecería que pueden ser distintos lugares, lo cual corresponde al uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC.

Además, se establece que es posible que terceros utilicen en el comercio 'su propio nombre', 'un nombre geográfico' o una 'indicación cierta relativa a[l] (…) lugar de origen' si se hace de buena fe, si no constituye uso a título de marca y se limita 'a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios'.[411]

Adicionalmente, se prevén las excepciones dispuestas en los numerales 5 y 6 del artículo 24 del ADPIC, al determinar que no pueden declararse como DO aquellas que: 'Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen' (Art. 24.5 ADPIC) y, en 'relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995'(Art. 24.6 ADPIC).[412]

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Dado que aplica la normativa andina de forma prevalente, se cuenta con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en particular, con aquellas que constituyen acto aclarado, que son las interpretaciones 63-IP-2020 y 194-IP-2020.

En particular, es de destacar la interpretación prejudicial 311-IP-2016, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, en relación con el registro de la marca 'MONTECRISTO Y DISEÑO' en Ecuador, que fue inicialmente denegado por el riesgo de confusión y de asociación con la DO 'MONTECRISTI'. El Tribunal precisa que los dos elementos que individualizan el concepto de DO son, primero, 'que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la Denominación, que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refiera a uno de ellos'.[413] Segundo, que:

> (…) la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la Denominación, es decir, que el producto protegido como Denominación de Origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la

[409] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN); Decisión 486 [2000], art 160 (CAN); Decisión 486 [2000], art 202(b)-(d) (CAN).
[410] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 457 (Ecuador)
[411] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 369 (Ecuador)
[412] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 429 (Ecuador)
[413] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.3.1.

> región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.[414]

Agrega que la DO 'se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la Denominación de Origen'.[415] Además:

> (…) todo uso no autorizado de la Denominación de Origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como Denominación de Origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utiliza la Denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.[416]

En la misma interpretación prejudicial el Tribunal aclara que la:

> (…) Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una Denominación de Origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.[417]

Ahora, para la protección de una DO extracomunitaria, deberá:

> (…) cumplirse con los siguientes presupuestos: Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; La Denominación de Origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, La Denominación de Origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una Denominación de Origen en el País Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las Denominaciones de Origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.[418]

Concluye que:

> (…) la protección de la Denominación de Origen –comunitaria o extracomunitaria– y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la Denominación como signo distintivo en su territorio.[419]

Finalmente, en cuanto a las IP, puntualiza el Tribunal que:

> Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición (…) radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.[420]

Explica que, para 'que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia', es:

[414] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.3.2.
[415] 194-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.5.
[416] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.6.
[417] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.8.
[418] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.10.
[419] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 1.11.
[420] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.1.

> (…) necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una Indicación de Procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.[421]

Termina indicando que 'si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado'.[422]

Ahora, en la jurisprudencia ecuatoriana es de resaltar el reciente fallo del Tribunal Administrativo del Distrito Judicial de Quito, que el 5 de febrero de 2025 decidió sobre la irregistrabilidad de la marca 'Floralp Fontina Más Diseño' (trámite IEPI-2014-19862), para identificar productos de leche y queso, por el riesgo de confusión que podía generar a los consumidores locales con la DO protegida 'Fontina', que distingue los mismos productos fabricados en el Valle de Aosta, Italia.

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Si bien Ecuador se acoge al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), previsto en la Decisión 486 de 2000, este país cuenta, además, con normativa interna en materia de IG/DO, contenida, principalmente, en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, consagrado en el Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 de 2020, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016, y la Ley de Propiedad Intelectual de 2006.

Como ya se ha dicho, es de anotar que la normativa regional prevalece sobre la regulación nacional y que suspende aquella que le sea contraria. Además, se aplican los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo del derecho comunitario andino, así como de complemento indispensable, tal como se explicó en las partes V y VII.(2) de este estudio.

Por lo tanto, la normativa andina en materia de IG resulta directamente aplicable a los países miembro de la Comunidad Andina Naciones. En el caso ecuatoriano, en particular, la regulación contenida en sus normas nacionales desarrolla el régimen común de propiedad industrial andino, estando necesariamente en correspondencia con el mismo.

Con respecto a la definición de IG, como se ha visto, no se define en la normativa regional andina el término 'indicación geográfica', pero sí se acogen las definiciones legales previstas en la Decisión 486 de 2000 de 'indicación de procedencia' (Art. 221) y de 'denominación de origen' (Art. 201). Sin embargo, Ecuador, en la Ley de Propiedad Intelectual, define la IG como:

> (…) aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra

[421] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.3.
[422] 311-IP-2016 [2016] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.4.

característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.[423]

Esta definición legal transcribe la contenida en el artículo 22.1 del ADPIC, agregando la mención a los factores naturales y humanos en su frase final[424], basado en la definición de DO del Arreglo de Lisboa.

Así mismo, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se define la DO transcribiendo la Decisión Andina, agregando que la 'calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora', no sólo donde se produce, como indica la norma Andina.[425]

El mismo Código, en su artículo 455, reproduce el artículo 221 de la Decisión 486 de 2000 para definir las IP.

En este sentido, se puede decir que Ecuador es consistente con la Decisión Andina y asimismo hace uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en cuanto a la figura jurídica que da protección.

Con relación a los sujetos que pueden solicitar la protección, la normativa andina menciona los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla. En la normativa nacional de Ecuador, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece que 'la indicación geográfica o denominación de origen (…) será de titularidad del Estado'.[426] Además, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos dispone que los solicitantes de una IG deben acreditar previamente su legítimo interés y que los mismos pueden ser 'un grupo representativo' o las 'autoridades públicas de la administración central o autónoma', ampliando el alcance de la normativa andina a IG (no sólo a DO).[427] En la misma disposición normativa se estipula el procedimiento de acreditación del legítimo interés que debe surtirse ante el SENADI.

Estas disposiciones, como ya se anotó, ponen de manifiesto el uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC por parte de Ecuador.

En cuanto al objeto de la protección, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana contempla 'productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales'[428], conforme con la Decisión Andina.

En lo relativo a la protección de la IG/DO contra el uso como marca comercial, en la normativa andina se prevén las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG, tal como se explicó en la parte V.2 de este estudio. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador amplia una de las causales de exclusión e incorpora dos nuevas. Así, no pueden declararse como IG/DO, además de las indicadas por la normativa andina, aquellas que sean 'contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres', las que hubiesen 'sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen' (Art. 24.5 ADPIC) y, en 'relación con

[423] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 237 (Ecuador)
[424] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 237 (Ecuador)
[425] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 428 (Ecuador)
[426] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 282 (Ecuador)
[427] Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 [2020], art 278 (Ecuador)
[428] Ley de Propiedad Intelectual [2006], art 238 (Ecuador)

productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995' (Art. 24.6 ADPIC).[429]

En cuanto a la implementación a nivel nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC) en Ecuador, conforme a la Decisión Andina, rige la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París. Así mismo, rige el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas. En la normativa nacional, por su parte, se establece expresamente este nivel de protección en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, así:

> Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida por parte de personas que no sean de aquéllas mencionadas (…) cuando dicha utilización pueda originar un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos.[430]

La normativa ecuatoriana, al adoptar el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones en materia de IG, es ADPIC plus. Otorga una protección reforzada, en particular, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos a todos los productos, no solamente a vinos y bebidas espirituosas, y respecto de los usos comerciales indirectos.[431] La normativa interna así mismo extiende el derecho exclusivo para todas las DO protegidas[432] y, además, aplica los derechos exclusivos previstos para las marcas protegidas, de acuerdo con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.[433]

Respecto de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, la Decisión Andina prevé la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC, relativa al uso continuado y similar del término protegido, y la excepción prevista en el artículo 24.6 del ADPIC, relativa al término que ha devenido en genérico. Además, contempla la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, relativa al derecho de usar el propio nombre o de un antecesor en la actividad comercial.

Ahora bien, como se ha puntualizado, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación transcribe la normativa andina en cuanto al uso continuo y similar (Art. 24.4 ADPIC) y la relativa al uso del nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice (Art. 24.8 ADPIC), agregando que la proveniencia puede ser no sólo de un país, sino también de una 'región, localidad o lugar diferente'.[434] Así, parecería que pueden ser distintos lugares, lo cual manifiesta el uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC.

Además, se establece que es posible que terceros utilicen en el comercio 'su propio nombre', 'un nombre geográfico' o una 'indicación cierta relativa a[l] (…) lugar de origen' si se hace de buena fe, si no constituye uso a título de marca y se limita 'a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios'.[435]

[429] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 429 (Ecuador)
[430] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 442 (Ecuador)
[431] Decisión 486 [2000], art 212, 155 y 156 (CAN)
[432] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 440 (Ecuador)
[433] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 367 y 368 (Ecuador)
[434] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 457 (Ecuador)
[435] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 369 (Ecuador)

Adicionalmente, se prevén las excepciones dispuestas en los numerales 5 y 6 del artículo 24 del ADPIC, al determinar que no pueden declararse como DO aquellas que: 'Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen' (Art. 24.5 ADPIC) y, en 'relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995'(Art. 24.6 ADPIC).[436]

Se puede afirmar entonces que la legislación nacional ecuatoriana incorpora a su legislación nacional excepciones que la normativa andina omite.

Con respecto a los usuarios previos, de acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC han sido incorporadas a la normativa andina y también han sido receptadas en la legislación nacional de Ecuador. En consecuencia, los usuarios previos podrían invocar su derecho ante la autoridad administrativa de Ecuador, SENADI, con base en la normativa regional y nacional, siendo la autoridad jurisdiccional competente del país la que dictaría sentencia, de ser el caso.

(8) México

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

En México, la protección de las IG está regulada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) de 2020, la cual entró en vigor el 5 de noviembre de 2020 y, en su Título Quinto, se ocupa 'De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas'.

El sistema de protección para las IG/DO en la legislación mexicana está previsto en LFPPI. En su artículo 1, la norma establece que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte. En los Capítulos I a IV (Art. 264 a 314) del Título Quinto se contemplan las definiciones, alcance de la protección y reglas que rigen la declaración de la protección, la autorización de uso y la cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso de las IG/DO. Por su parte, el Capítulo V (Art. 315 a 327) se refiere al reconocimiento a las IG/DO protegidas en el extranjero.

La protección que la Ley concede a la IG/DO se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), son bienes nacionales y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto. Corresponderá al Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las IG/DO protegidas.

México tiene un sistema *sui generis* de protección de las IG/DO, el cual está incorporado a la LFPPI, en su artículo 2. Las disposiciones específicas están contenidas, como se ha dicho, en los Capítulos I a V del Título Quinto.

Asimismo, México forma parte del Arreglo de Lisboa desde el 25 de septiembre de 1966.

[436] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 429 (Ecuador)

La protección que se concede a una IG/DO está dada por su inscripción en el registro público del IMPI, la cual es constitutiva de derecho.

El artículo 5 de la LFPPI establece que el IMPI, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, tiene entre sus facultades la de mantener el registro público de los derechos de propiedad industrial en los términos que establezca esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales (Art. 5.XVIII LFPPI).

Asimismo, la LFPPI, en su artículo 288, establece el contenido de la declaración de protección, que será publicada en el Diario Oficial. La declaración contendrá los elementos de la IG/DO protegida detallando la descripción del producto o los productos protegidos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización. Asimismo, contendrá los criterios a los que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y, en su caso, las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan, al igual que la delimitación de la zona geográfica protegida. Es importante hacer mención a la Ley de Infraestructura de la Calidad (Norma Oficial Mexicana), vinculada al sistema de IG/DO, que tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología.[437]

Por su parte, la legislación remite además a otras normas del plexo normativo, como las relativas a competencia desleal y defensa del consumidor, así como al régimen marcario. En efecto, la protección de las IG/DO está dentro del marco de la LFPPI, que, tal cual expresa el artículo 2 de la misma, también regula la protección de la propiedad industrial a través de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

Puntualmente, el Apartado III del mencionado artículo 2 especifica, entre los objetivos de la LFPPI, el de prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

La definición de DO está contenida en el artículo 264 de la LFPPI, conforme al Arreglo de Lisboa (Art. 2.1.i), y la define como:

> (…) el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.[438]

Por su parte, la definición de IG está contenida en el artículo 265 de la LFPPI, entendiendo por tal:

> (…) el reconocimiento de: (…) una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma; (…) una referencia que indique un producto como originario de la misma; o (…) una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica (…) siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del

[437] Gobierno de México, 'Ley de Infraestructura de la Calidad' (*Gobierno de México*) <https://platiica.economia.gob.mx/sistema-nacional-de-infraestructura-de-la-calidad/ley-de-infraestructura-de-la-calidad/> acceso 13 septiembre 2025
[438] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 264 (México)

producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.[439]

Asimismo, el artículo 266 define zona geográfica como 'una región, localidad o lugar delimitado por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas'.[440]

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Respecto a quién puede ser titular del derecho de protección en México, criterio adoptado también por la legislación de Colombia y Perú, las IG/DO son bienes nacionales y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el IMPI, tal cual establece el artículo 268 de la LFPPI. El usuario autorizado de una IG/DO podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas, según lo dispuesto en el artículo 308 de la LFPPI.

Al referirse a quién puede solicitar la declaración de protección de una IG/DO, el artículo 273 de la misma LFPPI establece que esta declaración se hará de oficio o a petición de: las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar; las dependencias o entidades del Gobierno Federal; los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

En cuanto al objeto de la protección, tanto la definición de DO como la definición de IG contenidas en los artículos 264 y 265 respectivamente de la LFPPI refieren sólo a productos, por lo que la protección a través de dichas figuras jurídicas puede proteger productos agrícolas, vinos, bebidas espirituosas, productos alimenticios y productos no agrícolas como artesanías. No contempla la protección de servicios, sin que exista prohibición expresa.

En cuanto a la vigencia de la protección, en México la declaración de protección de una DO o IG estará determinada, según el artículo 269 de la LFPPI, por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Los derechos conferidos sobre la IG/DO, de los cuales es titular el Estado mexicano, no tienen límite temporal, pero el artículo 301 establece un límite a la autorización que expide el IMPI a usuarios interesados, que podrán usar una DO durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovar dicha autorización por períodos iguales. La autorización de uso puede ser cancelada por diversos motivos que la normativa establece.

El sistema de protección de las IG/DO en México tiene alcance nacional. La declaración de protección de una DO por parte del IMPI se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés legítimo.

[439] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 265 (México)
[440] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 266 (México)

c. Registro de IG/DO extranjeras

La LFPPI contiene reglas específicas en materia de IG/DO extranjeras en sus artículos 315 a 327 del Capítulo V, relativo al 'Reconocimiento a las IG/DO protegidas en el extranjero'.

En efecto, el artículo 315 de la misma Ley establece que el IMPI reconocerá a las IG/DO protegidas en el extranjero, en los términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en dicha Ley. Asimismo, el artículo 316 establece que el mencionado Instituto inscribirá las DO o IG protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto.

Por su parte, el artículo 317 establece que no se inscribirá en el registro de DO o IG protegidas en el extranjero la IG y DO que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia la LFPPI (Art. 271). El artículo 325 dispone que el titular de la inscripción de reconocimiento a una IG/DO protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo.

En consecuencia, la legislación mexicana exige el registro a nivel nacional de las IG y DO protegidas en el extranjero, siendo la inscripción en el mismo la única fuente constitutiva del derecho.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

México es miembro del Convenio de París, el cual entró en vigor para los países firmantes en 1884, pero en México fue firmado posteriormente y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976. Bajo tal, México incorporó a su normativa los compromisos adoptados en dicho tratado internacional.

Los actos que constituyen competencia desleal están contenidos en la LFPPI, en el Capítulo I del Título Séptimo sobre 'Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos', en el cual se enumeran, en el artículo 386, las infracciones administrativas a los DPI.

Las infracciones administrativas enumeradas aplicables a las IG/DO son:

> I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
>
> II.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
>
> (…) d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
>
> (…) III.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

(…) XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;

(…) XXVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;

XXVIII.- Usar un nombre comercial idéntico o uno semejante en grado de confusión a otro previamente utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;

XXIX.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares.[441]

El concepto de competencia desleal está tomado del Convenio de París, el cual, al haber sido adoptado por México, es 'ley suprema de toda la Unión', según lo determina el artículo 133 de la Constitución.[442] En efecto, el artículo 10 bis del Convenio de París define la competencia desleal como: 'todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial'.[443]

En México la protección que se concede a una IG/DO es amplia y prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como 'género', 'tipo', 'manera', 'imitaciones' o similares. México no posee especificidades en la protección ni

[441] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 386 (México)
[442] Hugo E Becerra Acevedo, *Supuestos de competencia desleal en propiedad industrial* (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2009) <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2634/12.pdf> acceso 2 agosto 2025
[443] Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial [1967], art 10 bis

por producto ni por tipo de protección. No existe diferencia alguna para la protección de las IG conforme lo establece la normativa, independientemente del producto que se trate.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La legislación de México y, concretamente, la LFPPI (Art. 302, 303 y 304), contempla la mayor protección a través de derechos exclusivos para vinos y espirituosas, conforme al artículo 23 del ADPIC. Como se ha expresado, México además forma parte del Arreglo de Lisboa.

El contenido de la protección que se concede a una DO/IG registrada bajo el ADPIC es amplia y prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitaciones’ o similares.

En consecuencia, da derecho a impedir la comercialización de bebidas espirituosas amparadas por las denominaciones protegidas, o sea, el uso exclusivo y, por ende, la comercialización exclusiva en el mercado de bebidas como ‘Tequila’ y ‘Mezcal’, amparadas por DO.

Asimismo, México no posee especificidades en la protección ni por producto ni por tipo de protección. No existe diferencia alguna para la protección de las IG/DO conforme lo establece la normativa, independientemente del producto que se trate.

Con respecto a la prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), o sea, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG en cuestión (bajo determinadas condiciones) el uso del término, ésta es explícita en la legislación mexicana.

En efecto, en el caso de México existe la prohibición de uso para quienes no sean originarios del lugar designado, pero tiene varias particularidades. A saber: la LFPPI, en su artículo 268, establece que las IG/DO protegidas son bienes nacionales y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el IMPI, y corresponderá a dicho Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las IG/DO, las cuales podrán ser delegadas a un tercero.

La misma Ley en su artículo 273, cuando establece que la declaración de protección de una IG/DO se hace de oficio o a petición, enumera las personas físicas o jurídicas que pueden solicitarla, no requiriendo en todos los casos la vinculación con el lugar geográfico contenido en la IG/DO. Ellas son las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar; las dependencias o entidades del Gobierno Federal; y los gobiernos de las entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, las cámaras del congreso de la Unión.

Es entonces el solicitante de la autorización de uso el que debe cumplir con los requisitos de producir en el lugar designado por la IG/DO. En este sentido, el artículo 298 de la LFPPI especifica que la autorización para usar una IG/DO deberá ser solicitada ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración; que extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración; que presente el documento que acredite el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes,

cuando se trate de una DO protegida; o que presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una IG protegida.

Finalmente, la legislación establece en el artículo 307 que el derecho a usar una IG/DO protegida podrá ser transmitido por el usuario autorizado y, por su parte, el usuario autorizado de una IG/DO protegida podrá, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse, según el artículo 308, en el IMPI para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción.

Por su parte, la legislación de México, como se dijo, además previene el uso comercial indirecto, o sea, que el término sea usado por quienes no sean originarios del lugar designado por la IG, pero agregando una mención restitutiva, esto es, expresiones tales como 'tipo', 'género', 'estilo', 'tendencia', 'imitación' o 'evocación'. En efecto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 304 de la LFPPI, constituirá uso ilegal de la IG/DO protegida y por tanto será sancionado dicho uso, incluso en los casos en que venga acompañado de expresiones tales como 'género', 'tipo', 'manera', 'imitación', 'producido en', 'con fabricación en' u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Asimismo, el artículo 271 de la LFPPI prohíbe expresamente la protección de un término que sea la traducción o transliteración de una IG o DO no protegibles, como así también contempla que no podrá protegerse como IG/DO la denominación que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que se pretendan proteger, prohibiendo así también la evocación.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

La LFPPI prevé en su artículo 271 aquellos términos que no podrán protegerse como IG/DO, incorporando a la legislación nacional algunas de las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC.

Contenida en el artículo 271.II, cabe destacar la excepción de genericidad (Art. 24.6 ADPIC), no pudiendo protegerse como IG o DO el nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos. Tampoco podrá protegerse el término que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida, incluyendo asimismo la de una raza animal.

Con respecto a la excepción del artículo 24.5 del ADPIC relativa a marcas, el artículo 271.IV prevé que no podrá protegerse como IG o DO el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad, o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.

Entre los impedimentos del artículo 271 cabe mencionar, asimismo, la prohibición de proteger:

> (…) el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una IG/DO protegida o en trámite; el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite (Art. 24.8 ADPIC), presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar

> giro comercial; la traducción o transliteración de una denominación de origen o de una indicación geográfica no protegibles; y la denominación que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que se pretendan proteger. Quedan incluidas en el supuesto anterior, las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, volumen, destino o valor.[444]

El artículo 270, con referencia al término genérico, precisa que el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la IG/DO, pero se considerará de libre utilización en todos los casos.

Asimismo, es interesante destacar que el artículo 317 establece que no se inscribirá en el registro de IG/DO protegidas en el extranjero la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos mencionados a los que hace referencia el artículo 271 de la Ley.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

En primer lugar, es de destacar el caso de la DO 'Tequila'.[445] El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) condenó a Licoreras Asociadas S.A. por infracción de derechos de la DO 'Tequila'. El IEPI, institución del Estado ecuatoriano competente para resolver sobre las infracciones a los DPI, fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador, el ADPIC, el Convenio de París, la Decisión Andina 486 de 2000 y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, emitió la Resolución No. 1111113 del 19 de julio de 2016, mediante la cual condena a Licoreras Asociadas S.A. por infracción de derechos de la DO 'Tequila' cuya titularidad corresponde a los Estados Unidos Mexicanos.

Las normas jurídicas en las cuales fundamentó la autoridad dicha resolución son los artículos 322 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 3, 332, 334, 336, 339 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ahora, respecto de la inclusión de la DO protegida 'TEQUILA' en una marca, el Consejo regulador de la IGP 'Tequila' se opuso a su registro como marcas de la Unión para distinguir bebidas espirituosas de agave, conforme con el pliego de condiciones de la indicación 'Tequila' (clase 33). No obstante, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) desestimó las oposiciones en sendas decisiones de la División de Oposición del 27 de septiembre de 2022 (números B3142533 y B3154093, respectivamente). Entiende la División de Oposición que no concurre ninguna de estas hipótesis, porque las marcas se solicitan para distinguir productos amparados por el pliego de condiciones de la IG protegida.

Esta interpretación de la División de Oposición de la EUIPO es contraria a la sostenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo español, que en distintos pronunciamientos ha entendido que no resulta conforme a derecho la inclusión de una DO protegida como parte de una marca cuando el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta DO, si no se cuenta con la autorización previa del correspondiente Consejo Regulador.[446]

---

[444] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271 (México)

[445] Posse Herrera Ruiz, 'Decisión sobre infracción a la denominación de origen tequila' (*Posse Herrera Ruiz*, 30 agosto 2016) <https://phrlegal.com/boletin-legal/ecuador-8/> acceso 2 agosto 2025

[446] Marca Sur, 'Infracción de derechos sobre la DO Tequila' (*Marca Sur*, 7 agosto 2016) <https://marcasur.com/noticia/infraccion-de-derechos-sobre-la-do-tequila-&f=08-2016> acceso 2 agosto 2025: 'Vid. Sentencias núm. 498/2021, de 12 abril, caso "Lar de Duero"; núm. 1568/2020, de 20 de noviembre, caso "Deepsea Cava"; núm. 1695/2020, 10 de diciembre, caso "Cavarquia Barcelona" y núm. 1777/2020, de 17 de diciembre, caso "Cava Brot Vins de Taller"'

En segundo lugar, se resalta el caso de la DO 'Mezcal'.[447] La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una sentencia que anula la aplicación de la DO 'Mezcal' para Aguascalientes, otorgada en 2018. El 8 de agosto de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con aprobación del IMPI, la determinación para modificar la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen, misma que incluiría al Estado de México, Aguascalientes, Morelos y Puebla.

El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C. (COMERCAM)[448] interpuso acciones judiciales contra la ampliación de la DO 'Mezcal' que el IMPI otorgó a dichos municipios. La suspensión definitiva fue otorgada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA para que el IMPI 'no efectúe el trámite de modificación de la Denominación de Origen Mezcal para la inclusión de Aguascalientes ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)'. La sentencia fue emitida el 23 de mayo de 2023 en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 399/2022.[449]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

México tiene un sistema *sui generis* de protección de las IG. Los sistemas de protección previstos en la LFPPI contemplan la IG, la marca de certificación y la DO. Respecto a la protección y reconocimiento de las IG/DO en México es importante precisar que la citada Ley establece procesos claros de protección y reconocimiento tanto de IG/DO nacionales como extranjeras. La protección que se concede a la IG/DO se inicia con la declaración que al efecto emita el IMPI. La vigencia de la declaración de protección de una IG/DO estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Los derechos conferidos respecto a la titularidad de la IG/DO por parte del gobierno mexicano no tienen límite temporal, pero sí se establece un límite a la autorización que expida el Instituto a usuarios interesados, que podrán usar una IG/DO durante diez años.

El reconocimiento de las IG/DO extranjeras está sujeto a un procedimiento diferenciado establecido en la mencionada Ley por la cual el IMPI reconocerá a las DO o IG protegidas en el extranjero, en términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en la Ley. El Instituto inscribirá las DO o IG protegidas en el extranjero en el registro creado para tal efecto.

Asimismo, México forma parte del Arreglo de Lisboa desde el 25 de septiembre de 1966. La definición de DO que es recogida en su normativa está basada en la definición que establece el Arreglo de Lisboa. Por lo tanto, el contenido de la protección que se concede a una DO registrada bajo el Acuerdo es amplia y prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en

[447] COMERCAM Mezcal, 'Denominación de origen' (*COMERCAM Mezcal*) <https://comercam-dom.org.mx/denominacion-de-origen/> acceso 2 agosto 2025
[448] COMERCAM Mezcal, 'Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C.' (*COMERCAM Mezcal*) <https://comercam-dom.org.mx/home/> acceso 2 agosto 2025
[449] Newsweek, 'Aguascalientes se quedaría sin denominación de origen del mezcal' (*Newsweek*, 30 mayo 2023) <https://newsweekespanol.com/2023/05/30/aguascalientes-se-quedaria-sin-denominacion-de-origen-del-mezcal/> acceso 2 agosto 2025

traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitaciones’ o similares.

Con respecto al objeto de la protección, la legislación mexicana hace uso de la flexibilidad del término ‘bienes’ que el ADPIC contempla para IG, al proteger no solamente productos agrícolas, sino también productos no agrícolas. En efecto, al definir IG, la Ley contempla productos en general.

La definición de DO, tomada del Arreglo de Lisboa, también se refiere a productos en sentido amplio. México no hizo uso de la posibilidad de proteger servicios, sin embargo, no hay prohibición expresa, por lo que se dejaría la puerta abierta a través de TLC.[450]

Asimismo, con respecto a la necesidad de establecer la relación entre la calidad, reputación u otras características de los bienes y el territorio originario, el ADPIC ha deja librado al criterio del país donde se pretende la protección la determinación de si la relación existe o no.

En este sentido, la legislación mexicana hace uso de dicho margen de maniobra, al explícitamente establecer que la protección que la Ley concede a la DO e IG se inicia con la declaración que al efecto emita el IMPI. Asimismo, establece que dicho Instituto inscribirá las IG/DO protegidas en el extranjero en el registro creado para tal efecto. Es decir, la obligación de inscribir en un registro nacional las IG/DO, tanto nacionales como extranjeras, da al IMPI la posibilidad de efectuar un examen a los datos y documentos aportados por el solicitante y aplicar un criterio propio de evaluación.[451]

Este margen de maniobra podría, por imperio de los tratados internacionales (Arreglo de Lisboa, TLC, etc.) verse limitado, ya que podrían prevalecer los términos acordados en los tratados internacionales respecto del criterio propio de decisión de las autoridades nacionales para el reconocimiento de una IG/DO extranjeras por parte del Registro.

Con respecto a quiénes son las ‘partes interesadas’, o sea, quiénes pueden ser sujeto de la protección, en el caso de México se ha hecho uso de dicha flexibilidad, pues, como se ha visto, la Ley establece que las IG/DO protegidas son bienes nacionales y sólo pueden usarse mediante la autorización que expida el IMPI. Por su parte, la LFPPI establece que:

> (…) la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de: (…) las dependencias o entidades del Gobierno Federal; los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.[452]

De este modo, el derecho se ejercerá por toda persona física o moral, pero a través de una autorización para usar una DO o IG, la cual deberá ser solicitada ante el IMPI. El usuario autorizado de una IG/DO podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas.[453] Puede concluirse, entonces, que México ha hecho una implementación flexible respecto de quiénes pueden ser sujetos de derecho de una IG/DO.

Con respecto a la protección contra el uso de la IG/DO como marca comercial, contenida en el artículo 22.3 del ADPIC, la Ley establece que no podrá protegerse como IG/DO ‘la que sea

[450] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 265 (México)
[451] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 278 y 318 (México)
[452] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 273 (México)
[453] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 308 (México)

idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios'.[454]

Por lo tanto, se puede observar que la Ley a este respecto hace uso de la flexibilidad que contiene el ADPIC. La protección conferida a las IG/DO no es absoluta, sino objeto de determinación por la autoridad nacional. Asimismo, no hace distinción entre productos vínicos y bebidas espirituosas y el resto de los productos, adoptando un criterio flexible para todos los productos, por lo que no habría preeminencia de las IG/DO sobre las marcas y ello sería aplicable también a los vinos y bebidas espirituosas.

Con respecto a los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), en el caso de México la legislación nacional no ha hecho uso de los diferentes niveles de protección que el ADPIC provee en sus artículos 22 y 23. La protección general otorgada por el artículo 22 del ADPIC a todos los productos es el estándar mínimo de protección. El artículo 23 proporciona un nivel de protección más elevado para las IG/DO de vinos y bebidas espirituosas. Podría decirse, en principio, que la protección para dichos productos es una excepción al estándar general.

México no ha hecho uso de la posibilidad de tener un estándar mínimo de protección para todos los productos agrícolas y no agrícolas, que no sean vinos y bebidas espirituosas. Dicho estándar mínimo no otorga derechos exclusivos a los titulares de una IG/DO, sino que su protección previene que se induzca al público a error y a impedir la competencia desleal, pero no limita el uso del término protegido mientras no se incurra en dichas situaciones.

En consecuencia, habiendo adoptado la protección más elevada, haciendo extensiva la mayor protección de los vinos y bebidas espirituosas a todos los productos, se incorpora como regla general en la legislación doméstica la excepción a dicho estándar general, y otorga derechos exclusivos a quien es titular o ejerce el derecho de uso de la IG/DO, ya sea nacional o extranjera. Esto tiene impacto en el derecho a la continuidad de uso de términos por parte de los usuarios previos a la protección brindada por el ADPIC. En efecto, en los países de AL, producto de la conquista y las subsiguientes corrientes inmigratorias, los términos protegidos por IG/DO en sus países de origen fueron de libre uso, ya que no existía protección por derecho de propiedad intelectual a las IG/DO. En consecuencia, los productores nacionales de México, usuarios previos al ADPIC, podían utilizar los términos protegidos en su país de origen, sin que ello implicara infracción alguna a los DPI.

Al haber incorporado México en su legislación nacional la mayor protección del artículo 23 del ADPIC para todos los productos agrícolas y no agrícolas, o sea, haber dado derechos exclusivos a los titulares de IG/DO extranjeras para todos los productos, ha restringido en el mercado local el uso de los términos protegidos en origen previo al ADPIC, sin perjuicio de las excepciones del artículo 24 del ADPIC que fueron cristalizadas a nivel nacional.

En este sentido, la LFPPI prevé aquellos términos que no podrán protegerse como DO o IG, incorporando a la legislación nacional varias de las excepciones previstas en el ADPIC. En ratificación de ello, en lo relativo al registro de IG/DO extranjeras, la misma Ley establece que no se inscribirá en el registro de DO o IG protegidas en el extranjero la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia la Ley.

[454] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271 (México)

En este sentido, la LFPPI recepta las excepciones del artículo 24 del ADPIC, al disponer que no podrá protegerse como DO o IG:

> El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres.[455]

Cabe mencionar que no hace mención a la IG que identifique vinos o bebidas espirituosas, pudiendo interpretarse, por lo tanto, que la disposición aplica a todo tipo de productos. De este modo, la disposición se aplica tanto para IG/DO nacionales como extranjeras.

Asimismo, la Ley dispone que el reconocimiento de una IG/DO protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto, al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos, a los que se aplique la DO o IG protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.

El artículo 24.5 del ADPIC se refiere a la tensión entre IG y marcas. La normativa mexicana dispone que no podrá protegerse como IG/DO la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.[456]

El artículo 24.6 del ADPIC establece una excepción muy importante, relativa al conflicto de las IG/DO con términos genéricos. La legislación de México establece, en consonancia con ello, que no podrá protegerse como IG/DO el nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos. Dispone, asimismo, que el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la IG/DO, pero se considerará de libre utilización en todos los casos.

Por su parte, tampoco podrá protegerse como IG/DO el término que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal. La legislación de México incorpora también la raza animal, ausente en el ADPIC.[457]

Con respecto a la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, referida al derecho de uso del propio nombre o del nombre del antecesor en la actividad comercial, la Ley dispone que no podrá protegerse como IG/DO el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial.[458] Asimismo, la Ley dispone que es una infracción administrativa usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República.

---

[455] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271(I) (México)
[456] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271(IV) (México)
[457] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271 (México)
[458] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 271.V (México)

Por último, el artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. La Ley de México establece que el IMPI inscribirá las IG/DO protegidas en el extranjero en el registro creado para tal efecto. Entre los requisitos de la solicitud de inscripción figura la presentación del documento mediante el cual se haya otorgado protección a la IG/DO, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales.

Se podría concluir, entonces, que la LFPPI recoge las principales excepciones del artículo 24 del ADPIC incorporándolas a la legislación doméstica y, por lo tanto, salvaguardado el derecho de los usuarios previos. La misma Ley aclara que no se inscribirá en el registro de DO o IG protegidas en el extranjero la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia la Ley.[459]

Cabe señalar, sin embargo, que, bajo el Capítulo V de dicha Ley, relativo al reconocimiento a las DO e IG protegidas en el extranjero, el IMPI reconocerá a las IG/DO protegidas en el extranjero en los términos de los tratados internacionales y asimismo conforme a lo previsto en el Capítulo V. En consecuencia, podría interpretarse que México decide, a través de un TLC, otorgar protección en su territorio a un término enumerado dentro de los casos que cristalizan a nivel nacional las excepciones del artículo 24 del ADPIC, la prohibición de reconocimiento establecida no regiría, y el derecho de los usuarios previos podría verse vulnerado por el contenido de los TLC que contengan cláusulas de protección extraterritorial de IG/DO.[460]

(9) Paraguay

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Paraguay que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Ley N° 1294/1998: Ley de Marcas
- Ley N° 4798/2012: Ley que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
- Ley N° 4923 del 20/6/2013: Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
- Decreto Reglamentario N° 1286/2019
- Ley N° 912/1996: Ley que aprueba el Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, IG y DO

En Paraguay existe un sistema de protección *sui generis* de las IG y DO, regulado por la Ley N° 4923/2013, que en su artículo 1 establece la protección jurídica de las mismas. La legislación

[459] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 317 (México)
[460] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2020], art 315 (México)

se complementa con el Decreto Reglamentario N° 1286/2019. O sea que se ha creado una legislación específica para proteger las IG/DO.

La legislación mencionada crea un sistema para proteger las IG/DO (*sui generis*), estableciendo el artículo 16 de la Ley N° 4923/2013 que la autoridad de aplicación, a través del registro creado a esos fines, registrará las IG y DO. Originalmente, el artículo 34 de esta Ley señalaba como autoridad a la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio; sin embargo, la Ley N° 4798/2012 creó la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) como ente autárquico y órgano de ejecución de la política nacional de propiedad intelectual, transfiriéndole dichas competencias. El Decreto N° 1286/2019, en su artículo 2, confirma expresamente a la DINAPI como organismo de aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar la Ley.

En cuanto al contenido de la resolución que concede el registro, la Ley N° 4923/2013 dispone su publicación oficial, garantizando transparencia y publicidad del derecho. Por su parte, el artículo 39 del Decreto N° 1286/2019 precisa que el registro no se limita a la concesión inicial, sino que se organiza en un 'asiento registral' para cada IG/DO, donde se inscriben además todas las autorizaciones de uso otorgadas a productores o asociaciones y sus modificaciones, asegurando el control y la trazabilidad de los beneficiarios del derecho.

La Ley N° 912/1996 aprueba el Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur en materia de marcas, IP y DO (Decisión CMC N° 8/95). Este Protocolo establece definiciones armonizadas de IP e IG/DO, dispone la protección mínima contra el uso de denominaciones falsas, engañosas o imitativas, impide el registro como marcas de IG/DO protegidas o notoriamente conocidas, y asegura el reconocimiento recíproco de las IG/DO entre los Estados Parte. En consecuencia, integra el marco normativo nacional y complementa la Ley N° 4923/2013.

Por otro lado, la Ley N° 4923/2013, en su artículo 25, establece de manera taxativa los casos en que una denominación no puede registrarse como IG o DO. No son registrables, entre otros supuestos: los nombres genéricos o de uso común; las marcas registradas previamente o cuyos derechos se hayan adquirido de buena fe; las denominaciones que puedan inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad, cualidades o características del producto; aquellas que entren en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal; las expresiones contrarias al orden público o a la moral, y, en general, las denominaciones engañosas o falaces. Asimismo, el artículo 44 de la Ley prohíbe el registro como marca de una IG o DO registrada, solicitada o conocida, nacional o internacionalmente, mientras que el artículo 45 aclara que no podrá reconocerse una IG o DO si está registrada como marca, salvo que el derecho marcario se extinga por renuncia, vencimiento o caducidad.

La Ley N° 4923/2013 también se complementa con la Ley N° 1294/98 (Ley de Marcas). En este sentido, su artículo 46 establece que los titulares de IG o DO podrán entablar las acciones judiciales previstas en los artículos 84 al 88 de la Ley de Marcas, lo que asegura que cuenten con los mismos mecanismos de defensa judicial que los titulares de marcas registradas.

Por otra parte, la Ley de Marcas, en su artículo 81, tipifica como actos de competencia desleal la utilización de falsas IG en productos o servicios, ya sea mediante palabras, símbolos o cualquier otro medio que induzca a engaño al público. También se sanciona la utilización directa o indirecta, o la imitación de una IG, aun cuando se indique el verdadero origen del

producto, o se empleen expresiones aclaratorias como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ u otras similares.

En materia de registrabilidad, el artículo 2.k) de la Ley de Marcas dispone que no pueden registrarse como marcas las IG y DO. Sin embargo, las disposiciones que contenían la definición de estos conceptos en la Ley de Marcas fueron derogadas por la Ley N° 4923/2013, por lo que debe aplicarse la definición establecida en esta última como normativa especial y vigente.

El Decreto N° 1286/2019 desarrolla este régimen en sus artículos 45 y 46, que prevén que los sumarios por faltas, infracciones y contravenciones pueden iniciarse de oficio o por denuncia, y que la Dirección General de Asesoría Jurídica de la DINAPI instruirá dichos sumarios conforme al procedimiento establecido por resolución de la Dirección Nacional. Asimismo, el artículo 47 del Decreto asigna a la Dirección General de Observancia de la DINAPI funciones de vigilancia e inspección sobre posibles hechos punibles, con facultad de dar intervención al Ministerio Público.

Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley N° 4923/2013 disponen que el Comité de Promoción, integrado por productores del producto, impulsa el reconocimiento de la IG o DO, mientras que la gestión posterior corresponde al Comité Regulador. Este debe organizarse como asociación reconocida de utilidad pública o con capacidad restringida dentro del área de producción, con estatutos aprobados por la autoridad de aplicación. Dichos estatutos deben prever que el objeto exclusivo sea la administración de la IG o DO, prohibiendo actividades ajenas a esa finalidad, y garantizar controles de gestión y acceso a información transparente para todos los asociados.

La Ley N° 4923/2013 adopta el concepto de IG en los términos del ADPIC, pero al mismo tiempo incorpora la DO como una categoría más específica, siguiendo la definición del Arreglo de Lisboa.

El artículo 2.1 define la DO como el nombre de un país, región, departamento, distrito, localidad o lugar determinado que sirve para designar un producto originario de allí, cuyas cualidades o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los resultantes de la actividad humana.

Por su parte, la IG, conforme al ADPIC, comprende el nombre de un país, región, departamento, distrito, localidad o lugar determinado que sirve para designar un producto originario, cuando una cualidad, reputación u otra característica se atribuya fundamentalmente a su origen geográfico, sin necesidad de que la totalidad de sus características dependan de ese vínculo.

Finalmente, el artículo 2.2 de la Ley introduce una variante que amplía el alcance de la protección, al reconocer también como DO o IG a las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que identifiquen un producto agrícola o alimenticio y cumplan con las condiciones previstas en la norma.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Los sujetos de la protección se definen en el artículo 3 de la Ley N° 4923/2013. Están legitimados para pedir la protección tanto la autoridad de aplicación como las partes que demuestren interés legítimo. El Decreto N° 1286/2019 precisa además que se consideran sujetos legitimados las personas físicas o jurídicas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración del producto, las asociaciones o cámaras que los agrupen y, de manera

especial, las autoridades departamentales y municipales cuando la IG o DO corresponda a sus respectivas circunscripciones.

Con respecto al objeto de la protección, la Ley N° 4923/2013 establece en sus artículos 1 y 2 que se protegen las IG y las DO aplicables a todo tipo de productos cuyo vínculo con el medio geográfico determine sus cualidades, reputación o características, por lo que no se limitan exclusivamente a productos alimenticios y pueden abarcar también artesanías u otros bienes. De manera particular, el artículo 2.2 incorpora las denominaciones tradicionales, geográficas o no, restringidas a productos agrícolas o alimenticios que cumplan con las condiciones previstas en la Ley. Asimismo, el artículo 25 define los casos de exclusión, como nombres genéricos o engañosos, y el régimen se complementa con el artículo 5 del Decreto N° 1286/2019, que exige la presentación de especificaciones técnicas detalladas del producto (descripción, características, área de producción y vínculo con el medio geográfico) como requisito para su registro.

En referencia a la vigencia de la protección, el artículo 16 de la Ley N° 4923/2013 establece que el registro de una IG o DO tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de su concesión, renovable indefinidamente por iguales períodos, siempre que la renovación se solicite dentro del último año de vigencia y se cumplan las mismas formalidades exigidas para el registro inicial.

c. Registro de IG/DO extranjeras

La Ley N° 4923/2013 establece en su artículo 23 que las IG/DO extranjeras deben estar protegidas en su país de origen. Un aspecto novedoso a resaltar es que la misma Ley requiere reciprocidad con Paraguay, en tanto, en el caso de los países que no otorguen a los ciudadanos o entidades del Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de IG/DO, sus nacionales no gozarán del derecho a solicitar ni a obtener el registro como propietarios de IG/DO en Paraguay, ni tampoco el uso autorizado de tales denominaciones.

El artículo 25 de la Ley, reforzado por el artículo 35 del Decreto N° 1286/2019, dispone además que no serán registrables las IG/DO que:

> a) Sean nombres genéricos de productos, entendiéndose por tales aquellos que aunque se refieran al lugar o región de producción de los mismos por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República del Paraguay.
>
> b) Sean marcas registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de que la indicación geográfica y/o denominación de origen estuviera protegida en el país de origen.
>
> c) Los nombres idénticos o similares a otros ya inscriptos como denominaciones de origen cuando ello pudiera inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.
>
> d) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto a las cualidades o características del producto de que se trate.
>
> e) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.

f) Cuando entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto.[461]

Asimismo, la normativa mencionada establece, en el artículo 44 de la Ley N° 4923/2013, que no procederá el registro de una marca para distinguir productos que correspondan a una IG o DO de origen debidamente registrada, solicitada o conocida, nacional o internacionalmente.

El Decreto N° 1286/2019, en sus artículos 33 a 37, establece los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las IG/DO extranjeras, incluidas aquellas reconocidas por tratados internacionales.

El artículo 37 del mismo Decreto incorpora la regla del agotamiento del derecho, al disponer que el reconocimiento de una IG/DO extranjera no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto si este fue introducido lícitamente al comercio.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

El artículo 10 bis del Convenio de París obliga a los Estados miembros a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, entendiendo como tal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Entre las prácticas prohibidas se encuentran, en particular, las indicaciones o aseveraciones que, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Paraguay, como Estado Parte de este Convenio, ha incorporado dichos principios en su legislación nacional. La Ley N° 4923/2013 recoge esta obligación al establecer en su artículo 25 que no son registrables como IG o DO aquellas denominaciones que puedan inducir a error o sean engañosas, y en su artículo 27 prohíbe el uso de una IG o DO cuando implique una indicación falsa o falaz respecto del origen del producto.

Asimismo, la Ley N° 1294/1998 de Marcas refuerza este marco: en su artículo 81 tipifica como actos de competencia desleal tanto el uso de falsas IG como la utilización directa, indirecta o por imitación de una IG, aun cuando se indique el verdadero origen o la indicación esté traducida o acompañada de términos como ‘género’, ‘tipo’, ‘imitación’ o similares. A ello se suma que, conforme al artículo 46 de la Ley N° 4923/2013, los titulares de IG o DO pueden ejercer las acciones judiciales previstas en los artículos 84 a 88 de la Ley de Marcas, equiparando así su tutela a la de los titulares de marcas registradas.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

La Ley N° 4923/2013 no distingue entre categorías de productos y, por lo tanto, extiende la protección reforzada prevista en el artículo 23 del ADPIC para vinos y bebidas espirituosas a todo tipo de productos. La normativa se centra en la delimitación del área de producción (Art. 4) y se refiere de manera general a ‘productos’, sin restringirse únicamente a los vinos y espirituosos.

[461] Ley N° 4923 [2013], art 25 (Paraguay)

El artículo 27 de la Ley establece que está prohibido el uso de una IG o DO para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su registro y que sean del mismo género, o cuando dicho uso pueda inducir a engaño o error. De este modo, se otorga a todas las IG y DO paraguayas una protección equivalente a la especial prevista en el ADPIC para vinos y espirituosos, sin necesidad de probar la existencia de confusión.

En consonancia con lo anterior, la Ley prohíbe tanto el uso comercial directo (emplear la IG o DO en productos no originarios del área registrada) como el uso comercial indirecto o evocativo (empleo del término acompañado de expresiones como 'tipo', 'estilo', 'imitación' o similares). Estas conductas están tipificadas como infracciones en el artículo 40, literales a) y b), de la Ley N° 4923/2013, y como actos de competencia desleal en el artículo 81, incisos c) y d) de la Ley de Marcas, que también incluyen la prohibición de traducciones, evocaciones e imitaciones que induzcan a engaño al público.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Por un lado, el artículo 25.b) de la Ley N° 4923/2013 establece que no podrá registrarse como IG o DO una marca registrada de buena fe vigente o cuando los derechos de una marca se hayan adquirido mediante uso de buena fe antes de que la IG o DO estuviera protegida en su país de origen (Art. 24.5 ADPIC). No obstante, el artículo 45 de la Ley N° 4923/2013 dispone que, si se pretendiera registrar como IG o DO una marca ya registrada, para la entrada en vigencia de la IG será necesario que se extinga el derecho a la marca, ya sea por renuncia del titular, porque venció sin renovarse o por otra causal de caducidad.

Tampoco podrán registrarse como IG o DO, según el artículo 25.a) de la Ley N° 4923/2013, los nombres que han pasado a ser el genérico o término de uso común. Asimismo, el artículo 25.f) establece que tampoco podrá protegerse como IG/DO el término que entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto (Art. 24.6 ADPIC).

Asimismo, la Ley N° 4923/2013 establece en su artículo 23 que las IG/DO extranjeras deben estar protegidas en su país de origen (Art. 24.9 ADPIC).

Por tanto, puede afirmarse que la Ley N° 4923/2013 recepta mayoritariamente las excepciones del artículo 24 del ADPIC.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

En Paraguay no existe aún jurisprudencia específica sobre IG/DO.[462] Un caso en el ámbito marcario vinculado a riesgos de asociación con el origen es el de 'Parrales de Chilecito', en el cual la Corte Suprema de Justicia rechazó el registro de la marca para clase 33 (vinos) por considerarla engañosa respecto al origen, aplicando el artículo 2, inciso a), de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Este antecedente muestra cómo los tribunales aplican criterios de distintividad y veracidad geográfica, lo cual resulta útil para interpretar las disposiciones de la Ley N° 4923/2013.

Asimismo, cabe mencionar que las recientes 'Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay' de la DINAPI, publicadas en 2025, abordan expresamente este tema en el Capítulo

[462] Corte Suprema de Justicia, 'Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia' (*Corte Suprema de Justicia*) <https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/> acceso 2 agosto 2025

4, relativo a ‘Derechos anteriores sobre indicaciones geográficas’. Estas Directrices —que no constituyen jurisprudencia ni son de carácter obligatorio— cumplen, sin embargo, la función de antecedentes interpretativos. Su finalidad es orientar a los examinadores y brindar mayor coherencia en los criterios aplicados, estableciendo pautas claras sobre el conflicto entre marcas y denominaciones geográficas, la irregistrabilidad de las IG/DO como marcas y la protección de los derechos adquiridos. En este sentido, constituyen una referencia práctica que, aunque no vinculante, aporta mayor previsibilidad y seguridad jurídica en la materia.

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Paraguay cuenta con un sistema de protección *sui generis* que contempla tanto las IG como las DO, siguiendo la definición del Arreglo de Lisboa. Con la sanción de la Ley N° 4923/2013, sobre IG y DO, se derogó el Capítulo XI de la Ley N° 1294/1998 (Ley de Marcas), que regulaba anteriormente la protección de las IG.

Sin embargo, la Ley N° 4923/2013 mantiene una articulación expresa con la Ley de Marcas, en particular, cuando reconoce que los titulares de IG o DO pueden ejercer las acciones judiciales previstas en esta última Ley, referentes a infracciones marcarias, extendiendo así a las IG/DO la misma tutela procesal que poseen las marcas o nombres comerciales.

Además, la interacción se observa en la coexistencia normativa sobre derechos anteriores: la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos que ‘puedan inducir a error o confusión respecto de la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate’[463], lo que guarda correspondencia con la protección contra IG engañosas establecida en la Ley N° 4923/2013. Asimismo, dispone que no podrán registrarse como marcas las IG o DO, de conformidad con la definición legal, reforzando la exclusión de estos signos del ámbito marcario ordinario.

De este modo, la legislación paraguaya hace uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC, garantizando un equilibrio entre la tutela de las IG/DO y los derechos previamente adquiridos sobre marcas registradas o utilizadas de buena fe.

Con respecto a la definición de IG/DO, la Ley N° 4923/2013 establece qué debe entenderse por IG y DO. La definición de IG se ajusta a los lineamientos del artículo 22 del ADPIC, mientras que la definición de DO sigue la del Arreglo de Lisboa, vinculando la calidad o características del producto esencial y exclusivamente a su medio geográfico, incluidos los factores humanos.

Un aspecto relevante es que la Ley extiende el concepto de IG y DO a las denominaciones tradicionales, geográficas o no, siempre que designen un producto agrícola o alimenticio y cumplan con las condiciones previstas. De este modo, la normativa paraguaya amplía el alcance de protección más allá del estándar del ADPIC, haciendo uso de las flexibilidades del acuerdo internacional.

En cuanto a los sujetos legitimados para solicitar la protección se encuentran definidos en la mencionada Ley. La norma reconoce como partes interesadas tanto a la Autoridad de Aplicación como a quienes acrediten un interés legítimo. Éste puede ser demostrado por las personas físicas o jurídicas dedicadas directamente a la extracción, producción o elaboración

[463] Ley N° 1294 [1998], art 2(a) (Paraguay)

de los productos que se pretendan amparar, así como por las asociaciones que las agrupen. Asimismo, la Ley incorpora como interesados a las autoridades departamentales y municipales cuando se trate de IG o DO vinculadas a sus respectivas circunscripciones, lo que constituye una flexibilidad adicional en línea con el ADPIC y fortalece el carácter territorial y colectivo de la protección.

Con respecto a la protección que las IG brindan contra el uso como marca comercial, la Ley N° 4923/2013 establece en su artículo 25.b) que no podrán registrarse como IG o DO aquellas denominaciones que coincidan con marcas registradas de buena fe y vigentes, o cuyos derechos se hayan adquirido mediante uso de buena fe antes de que la IG o DO estuviera protegida en el país de origen. Asimismo, el artículo 45 dispone que, en caso de conflicto, el registro de la IG o DO solo podrá prosperar una vez que se extinga el derecho sobre la marca previa, ya sea por renuncia, vencimiento o caducidad. De manera concordante, el artículo 44 de la Ley N° 4923/2013 prohíbe expresamente el registro como marca de una IG o DO debidamente registrada, solicitada o conocida, nacional o internacionalmente. Esta disposición se complementa con lo previsto en la Ley de Marcas, que establece como irregistrables, entre otros, los signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto de la procedencia (Art. 2.a Ley N° 1294/1998), así como aquellas IG y DO definidas en la propia ley (Art. 2.k Ley N° 1294/1998).

En lo relativo a la implementación a nivel nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), se observa que Paraguay incorpora en su Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen los preceptos relativos al Convenio de París, e incluye entre los nombres no registrables como IG o DO aquellos que puedan inducir a error o sean engañosos. En consecuencia, esta Ley incorpora los estándares de protección previstos en el artículo 22 del ADPIC.

Un aspecto relevante es que la protección adicional prevista en el artículo 23 del ADPIC para vinos y espirituosos no se limita en Paraguay a dichos productos, sino que se extiende a las IG o DO de todo tipo de productos. Esto implica que se otorga a sus titulares una protección reforzada, consistente en derechos exclusivos, incluso cuando el uso indebido de una IG/DO no sea engañoso ni induzca a error. En este sentido, la Ley dispone expresamente la prohibición de usar una IG o DO para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su registro y que sean del mismo género. En este sentido, la normativa de Paraguay extiende los derechos exclusivos de protección a todos los productos, no circunscribiendo la misma a los vinos y bebidas espirituosas, constituyendo por lo tanto una protección ADPIC plus.

Por su parte, la Ley establece que no podrá registrarse como marca una denominación que corresponda a una IG o DO registrada, solicitada o conocida, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, aclara que el registro podrá admitirse cuando el derecho marcario previo se extinga por renuncia, vencimiento o cualquier otra causal de caducidad.

Asimismo, es interesante resaltar que el Decreto Reglamentario N° 1286/2019 introduce la regla del agotamiento del derecho respecto a IG/DO extranjeras, al disponer que su reconocimiento no producirá efectos contra quienes comercialicen, distribuyan, adquieran o usen el producto amparado por dicha IG/DO, siempre que el mismo haya sido introducido lícitamente en el comercio.

En lo que respecta a las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC y el derecho de los usuarios previos, la Ley N° 4923/2013 ha receptado expresamente las contenidas en sus

párrafos 5, 6 y 9. De este modo, no existe obligación de dejar de usar o registrar nombres genéricos como IG o DO, lo que garantiza la salvaguarda de los derechos de los usuarios previos.

En relación con las IG o DO extranjeras, la ley prevé su protección siempre que cumplan con los requisitos establecidos, pero condiciona su reconocimiento al principio de reciprocidad: los ciudadanos o entidades de países que no otorguen a los paraguayos los mismos derechos sobre IG/DO no podrán solicitar ni obtener protección en Paraguay.

El límite al reconocimiento de las IG/DO extranjeras se encuentra en la Ley N° 4923/2013, que establece que no son registrables los nombres genéricos, las marcas registradas de buena fe y vigentes, ni aquellas cuyos derechos se hayan adquirido por el uso de buena fe antes de que la IG o DO estuviera protegida en el país de origen.

En consecuencia, podemos afirmar que la normativa paraguaya hace uso de las flexibilidades del ADPIC (Art. 22 a 24 ADPIC), en cuanto los sujetos, el objeto y la vigencia de la protección. Asimismo, es interesante resaltar que la Ley requiere reciprocidad con Paraguay para el reconocimiento y registro de IG/DO extranjeras, en tanto, en el caso de los países que no otorguen a los ciudadanos o entidades del Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de IG/DO, sus nacionales no gozarán del derecho a solicitar ni a obtener el registro como propietarios de IG/DO en Paraguay, ni tampoco el uso autorizado de tales denominaciones.

En cuanto a los estándares diferenciados de protección del ADPIC, otorga una protección reforzada ADPIC plus, al extender la protección del artículo 23 del ADPIC no sólo a vinos y espirituosos, sino a todo tipo de productos. La Ley, además, contempla prohibiciones de uso y prevé infracciones y sanciones administrativas y penales frente al uso indebido de IG/DO. Finalmente, se complementa con la Ley de Marcas y tipifica como acto de competencia desleal la utilización directa o indirecta de falsas IG, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se acompañe de expresiones como ‘género’, ‘tipo’ o ‘imitación’.

(10) Perú

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

En Perú la normativa que se aplica es la Decisión Andina 486 y las regulaciones nacionales complementarias, las cuales son:

- Decreto Supremo N° 170-2021-PCM de 15 de noviembre de 2021: Aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográfica. Regula la titularidad de las IG, los impedimentos, la declaración de protección, el procedimiento y vigencia, los Concejos Reguladores, las autorizaciones de uso y el ámbito de protección de las mismas.

- Decreto Legislativo N° 1397 de 5 de septiembre de 2018: Modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión Andina 486 de 2000. Introduce cambios al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1075, estableciendo que son parte de la propiedad industrial las IG. Estipula los elementos constitutivos de la propiedad industrial, entre ellos las DO y las IG, las entidades competentes para resolver casos de IG y DO y la prohibición del uso de expresiones.
- Decreto Legislativo N° 1309 de 29 de diciembre de 2016: Simplifica los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual que se siguen ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Modifica la Ley N° 28331, la cual es la ley marco de los concejos reguladores de las DO. Establece quiénes son los órganos competentes para conocer de los DO, el contenido y procedimiento de la solicitud, los requisitos de la solicitud de nulidad.
- Ley 29316 de 13 de enero de 2009: Modifica, incorpora y regula diversas disposiciones con el fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. Dispone que la expresión 'signo' del artículo 155 de la Decisión 486 también incluye IG.
- Decreto Legislativo N° 1075 de 27 de junio de 2008: Aprueba disposiciones complementarias a la Decisión Andina 486 de 2000. Dispone que, en primera instancia, será INDECOPI el que conocerá de todo lo relativo a DO e IG y que la expresión 'signo' del artículo 155 de la Decisión 486 también incluye IG.

El Decreto Legislativo N° 1075 dispone que INDECOPI conocerá de los casos y resolverá en primera instancia todo lo referente a DO e IG. Además, protege de manera íntegra todo lo referente a IG, ya que estipula el proceso de protección, la autorización de uso, la regulación de los Consejos Reguladores de cada IG (regulados inicialmente en la Ley 28331 de 2004), el alcance del uso de las IG, la caducidad, los símbolos para dar publicidad a las IG, el procedimiento de infracción, entre otros.

Por lo tanto, con esta normativa nacional específica, Perú crea un sistema *sui generis*, el cual establece mecanismos especialmente diseñados para la protección y registro de las IG, creando instituciones especiales y distintas a las existentes en materia de derecho marcario, derecho de competencia desleal o derecho del consumidor, que son complementarias al régimen específico de IG en Perú. Este sistema es administrado, a nivel nacional, por el INDECOPI.

Si bien se aplica lo previsto por la Decisión 486 de 2000, el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM (Capítulo II del Título III) establece un registro para la protección de las IG.

Respecto del contenido de la resolución que concede tal registro, no se indica expresamente el mismo ni en el Título XII de la Decisión Andina 486 de 2000, ni en la normativa interna. En el Decreto Supremo N° 170 de 2021 sólo se indica que la 'protección de una indicación geográfica se declara mediante resolución'.[464]

Ahora, en relación con la resolución que resuelve la solicitud de autorización de uso de una IG, se establece que ésta debe estar 'debidamente motivada' y debe ser 'expedida en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud'.[465] Por su parte, respecto de la resolución que autoriza el funcionamiento de un Consejo Regulador,

[464] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 23-23.2 (Perú)
[465] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 42-42.1 (Perú)

proferida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se dispone que ésta debe estar 'debidamente motivada' y 'debe ser emitida en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud'.[466]

Ahora, a pesar de que el régimen de protección de una IG está previsto en la normativa Andina y en el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008, el artículo 23.1 del Decreto Supremo N° 170 de 2021 establece que, además, la 'solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas'.[467]

Dado que se aplica la Decisión Andina 486 de 2000, se protegen las IG (Título XII) que comprenden tanto las DO (Capítulo I), como las IP (Capítulo II).

En el ámbito nacional, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 se refería únicamente a 'denominaciones de origen', pero el Decreto Supremo N° 170 de 2021 amplía el objeto de protección a las 'indicaciones geográficas'. No se prevé una norma expresa sobre 'indicaciones de procedencia' en el ordenamiento peruano, sin perjuicio de la aplicación de la normativa Andina, que es de aplicación nacional en el ordenamiento peruano.

Es de anotar que Perú adhirió al Arreglo de Lisboa el día 16 de febrero de 2005 y este tratado internacional entró en vigor en el país el día 16 de mayo de 2005, así que esta normativa es aplicable en el ordenamiento jurídico peruano.

Para definir las figuras jurídicas protegidas, Perú se acoge a lo establecido en la Decisión Andina 486 de 2000, que dispone que la DO se define como:

> (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.[468]

Por su parte, la IP se entiende como 'un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado'.[469]

Asimismo, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1397, publicado el siete de septiembre de 2018, define las especialidades tradicionales garantizadas incorporadas como elementos constitutivos de la propiedad intelectual por el literal n) del Decreto Legislativo Nº 1075 de 2008, que buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento, contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación, y a informar a los consumidores de sus atributos.[470]

Adicionalmente, a nivel interno, el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas define la IG como:

---

[466] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 29-29.1 (Perú)
[467] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 23-23.1 (Perú)
[468] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[469] Decisión 486 [2000], art 221 (CAN)
[470] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 3(n) (Perú)

> Toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.[471]

Es de anotar que esta definición legal reproduce el artículo 22.1 del ADPIC.

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 indica que los signos que se corresponden con el concepto de IG pueden 'conformar' una marca colectiva o una marca de certificación. En el caso de las marcas colectivas, se establece que:

> Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.[472]

Por su parte, en cuanto a las marcas de certificación, se dispone que:

> Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.[473]

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

La Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207).

Pueden solicitar la declaración de protección la oficina nacional competente 'de oficio' y quienes 'demuestren tener legítimo interés', esto es, 'las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores' y las 'autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales (…) cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones'.[474]

Ahora, pueden solicitar la autorización de uso de una DO protegida quienes 'directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen' y 'realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección'.[475]

Por su parte, el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM dispone que: 'El Estado Peruano es el titular de las indicaciones geográficas peruanas y sobre ellas se conceden autorizaciones de uso'.[476] Además, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 establece que: 'El Estado Peruano es

[471] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 2-2.7 (Perú)
[472] Decreto N° 1075 [2008], art 77 (Perú)
[473] Decreto N° 1075 [2008], art 80 (Perú)
[474] Decisión 486 [2000], art 203 (CAN)
[475] Decisión 486 [2000], art 207 (CAN)
[476] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 19 (Perú)

el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso'.[477] Estas normas denotan el uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC por parte de Perú.

En cuanto a los sujetos que pueden solicitar la protección de la IG, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 170-2021-PCM transcribe el artículo 203 de la Decisión Andina 486, aludiendo a las IG geográficas en general y no sólo a la DO (como lo hace la norma regional).

Respecto a los sujetos que pueden solicitar la autorización de uso de una IG, el artículo 38 del Decreto Supremo N° 170-2021-PCM transcribe, casi en su integridad, el artículo 207 de la Decisión Andina 486 (anterior al referido Decreto Supremo), haciendo referencia a las IG en general (no sólo a la DO, como lo hace la norma regional), indicando que la solicitud se debe hacer ante el Consejo Regulador y que se deben cumplir los requisitos establecidos por el reglamento de cada IG.

Además, se condiciona la solicitud de autorización de uso de una IG a que los productores deban estar asociados al Consejo Regulador respectivo[478], el cual es el que otorga tal autorización sobre las IG que administra, de acuerdo con las facultades que le delegue la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (en defecto de dichas facultades, es ésta la que otorga la autorización).[479]

Adicionalmente, en el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM y en la Ley 28331 de 2004 (ley marco) se regulan los Consejos Reguladores, los cuales se definen como una:

> Organización constituida como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de una determinada indicación geográfica peruana, reconocida conforme a la legislación aplicable. Dicha asociación debe encontrarse inscrita en el registro público respectivo y no puede ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la indicación geográfica.[480]

En cuanto a los productos protegidos, se aplican las previsiones de la Decisión Andina 486 de 2000 al respecto: se protegen en general 'productos originarios' de la zona geográfica en la que consiste o a la que se refiere la DO y 'cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'.[481] Además, el artículo 212 de la norma andina se refiere a 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros'.[482]

En el ordenamiento nacional, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 170-2021-PCM precisa que estos productos que son identificados 'como originarios' de la zona geográfica en cuyo nombre consiste la IG deben tener una 'determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico'.[483]

Ahora, en cuanto a las exclusiones de protección, el artículo 20 del Decreto Supremo N° 170-2021-PCM transcribe el artículo 202 de la Decisión Andina 486, aludiendo a 'indicaciones

[477] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 88 (Perú)
[478] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 37-37.1 (Perú)
[479] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 37-37.2 (Perú)
[480] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 2-2.2 (Perú)
[481] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)
[482] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[483] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 2-2.7 (Perú)

geográficas' en general (no sólo a DO, como la norma regional) y agregando dos causales más. Así, en adición a la normativa andina, no pueden ser declaradas como IG aquellas que:

> e) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe [de conformidad con el artículo 24.5 del ADPIC]; o, (…) f) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.[484]

Estas dos causales de exclusión ya habían sido previstas, literalmente, por el artículo 89 del Decreto Legislativo N° 1075 de 2008, aunque sólo en relación con las DO.

De acuerdo con la Decisión Andina 486 de 2000, la vigencia de la DO está supeditada a la permanencia de las condiciones que dieron lugar a la protección[485] y 'se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente'.[486]

Además, el Decreto Supremo define que la vigencia será 'indeterminada mientras subsistan las condiciones que la motivaron' y que puede terminar 'si tales condiciones no se mantuvieran', sin perjuicio de que los interesados puedan 'solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección', siempre que no se afecten derechos de terceros.[487] Adicionalmente, se precisa que la 'protección de las indicaciones geográficas se inicia con la declaración que al efecto emita la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI'.[488]

En términos generales, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 establece que la declaración de nulidad de un registro de propiedad industrial 'determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo'.[489]

Por su parte, la autorización de uso de una IG 'tiene una duración de diez (10) años contados desde la fecha de su concesión, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con las disposiciones del reglamento de cada indicación geográfica'.[490] Si no se solicita la renovación dentro del plazo establecido en el derecho marcario, la autorización de uso caduca.[491] Además, si se utiliza la IG:

> (…) en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva, la Ley, el presente Reglamento y el reglamento de la indicación geográfica correspondiente, la Dirección, de oficio o a solicitud de parte, puede cancelar la autorización de uso.[492]

[484] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 20 (Perú)
[485] Decisión 486 [2000], art 206 (CAN)
[486] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[487] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 23-23.2 (Perú)
[488] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 48-48.1 (Perú)
[489] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 8 (Perú)
[490] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 43-43.1 (Perú)
[491] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 44 (Perú)
[492] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 45-45.1 (Perú)

Igualmente, es posible declarar la nulidad de tal autorización, 'de oficio o a petición de parte', 'si fue concedida en contravención a las normas sobre la materia'.[493]

c. Registro de IG/DO extranjeras

En cuanto a la protección de DO comunitarias, el artículo 218 prevé que se pueden reconocer 'cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos' y cuando tales denominaciones hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[494]

En el caso de las DO extracomunitarias, el artículo 219 dispone que se puede 'reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte' y que las mismas hayan 'sido declaradas como tales en sus países de origen'.[495]

En todo caso, se establece que los 'Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial'.[496]

En consonancia con la normativa Andina, el Decreto Supremo N° 170 de 2021 establece, respecto de una IG cuyo país de origen sea Miembro de la CAN, que, si está protegida en éste, 'puede reconocerse y protegerse en el Perú a solicitud de las personas que tuvieran legítimo interés conforme a la legislación del País Miembro de origen, o a solicitud de una autoridad pública del País Miembro de origen'.[497] Además, precisa que el 'reconocimiento y declaración de protección se concede en mérito de los documentos que acrediten que la indicación geográfica se encuentra protegida' en aquél[498] y que, en el Perú, esta IG 'sólo puede ser usada por las personas que hubiesen obtenido en el País Miembro de origen la correspondiente autorización de uso'.[499]

Por su parte, en relación con el reconocimiento de IG peruanas en el extranjero, se dispone que el Estado fomenta dicho reconocimiento mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales.[500]

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

Se prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, respecto de las DO, en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000. En cuanto a las IP, esta forma de protección se prevé en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.

La normativa interna excede el alcance de la protección general y prevé derechos exclusivos de propiedad industrial y, en particular, sobre las IG, como elementos de la propiedad industrial: 'Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como

[493] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 46-46.1 (Perú)
[494] Decisión 486 [2000], art 218 (CAN)
[495] Decisión 486 [2000], art 219 (CAN)
[496] Decisión 689 [2008], art 2 (CAN)
[497] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 24-24.1 (Perú)
[498] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 24-24.2 (Perú)
[499] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 24-24.3 (Perú)
[500] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 25 (Perú)

acto restrictivo de la competencia'.[501] Así, la legislación nacional peruana es ADPIC plus en la medida en que extiende la protección especial, consistente en derechos exclusivos, sin limitarla sólo a vinos y bebidas espirituosas, como lo hace dicho Acuerdo.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

Se establece una protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Además, en Perú, se otorga un derecho exclusivo en materia de propiedad industrial, tal como se prevé en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1075 de 2008: 'Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia'.[502] Expresamente se estipula que las DO y las IG 'constituyen elementos de la propiedad industrial'.[503]

Como ya se indicó, Perú ratificó el Arreglo de Lisboa, al cual se adhirió el día 16 de febrero de 2005.

Para vinos y bebidas espirituosas, es explícita la prohibición del uso comercial directo, como se establece en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000, cuando dispone que:

> Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.[504]

También se previene el uso comercial indirecto respecto de las DO, en los artículos 214 y 215 de la Decisión 486 de 2000, y también de las IP, en el artículo 221 de la Decisión 486 de 2000. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como 'género', 'tipo', 'imitación' y otras similares, que creen confusión en el consumidor.

Así mismo, el precitado artículo 215 de la Decisión 486 de 2000 protege las IG contra su utilización en traducción, específicamente para el caso de vinos y bebidas espirituosas.

Este mismo artículo 215, sumado al segundo inciso del artículo 214, de la Decisión Andina en comentario, previenen la imitación o evocación de las IG protegidas.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

Las excepciones del artículo 24 del ADPIC están explícitamente reconocidas en la normativa andina, como se ha analizado en la parte V.f de este estudio. En el segundo inciso del artículo

[501] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 6 (Perú)
[502] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 6 (Perú)
[503] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 3 (Perú)
[504] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)

215 de la Decisión 486 de 2000 se prevé la excepción consagrada en el artículo 24, numeral 4, del ADPIC, pero sólo en relación con las DO y excluyendo los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo. La excepción prevista en el numeral 6 del artículo 24 del ADPIC está consagrada en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de 2000 y, sobre la excepción establecida en el numeral 8 del artículo 24 del ADPIC, es relevante el primer inciso del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora, respecto de las IP, se prevé que:

> Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[505]

Si bien las demás excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC no se consagran expresamente en la Decisión Andina 486 de 2000, se traen a colación las exclusiones de protección relacionadas, previstas tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG.[506]

Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 170 de 2021 se refiere al usuario previo definiéndolo como sigue: 'Las personas que estuviesen utilizando una indicación geográfica con anterioridad a la fecha de su declaración'. Además, establece un término para la solicitud de la autorización respectiva, indicando que estas personas 'tienen un plazo de un (01) año para solicitar la autorización de uso correspondiente'.[507]

La normativa Andina especifica los actos que infringen la protección de las IG y, adicionalmente, en el Decreto Supremo N° 170 de 2021 se establece que el 'procedimiento de infracción por el uso indebido de una indicación geográfica se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y en la Ley'.[508] Además, señala que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI 'puede imponer las sanciones establecidas en la Ley, para el caso de infracción de derechos, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan'.[509]

Ahora, en la misma norma interna, se dispone que, si se utiliza la IG:

> (…) en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva, la Ley, el presente Reglamento y el reglamento de la indicación geográfica correspondiente, la Dirección, de oficio o a solicitud de parte, puede cancelar la autorización de uso.[510]

En términos generales, el Decreto Legislativo 1309 de 2016 dispone que: 'Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional' y

[505] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)
[506] Decisión 486 [2000], art 135(e)-(i)-(j)-(k)-(l) (CAN); Decisión 486 [2000], art 160 (CAN); Decisión 486 [2000], art 202(b)-(d) (CAN).
[507] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 47 (Perú)
[508] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 49-49.1 (Perú)
[509] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 49-49.2 (Perú)
[510] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 45-45.1 (Perú)

agrega que la 'responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva'.[511]

Por su parte, la Ley 29316 de 2009, que 'modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América', modifica el alcance del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 (que se refiere a los actos de terceros que puede impedir el titular de la marca), disponiendo que 'se entenderá que la expresión "signo también incluye las indicaciones geográficas"'.[512]

Además, en el Decreto Supremo N° 170 de 2021 se establece que: 'Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica registrada pueden emplear junto con ella la expresión "INDICACIÓN GEOGRÁFICA" o "IG"', al igual que 'el símbolo o signo que para dar publicidad a las indicaciones geográficas establezca la Dirección' de Signos Distintivos del INDECOPI.[513] Es más, se indica que la referida Dirección 'puede establecer un símbolo o signo para dar publicidad a las indicaciones geográficas, en cuyo caso sólo puede ser empleado por las personas que tuvieran la correspondiente autorización de uso'.[514]

En el mismo sentido, el Decreto Legislativo 1397 de 2018 dispone que:

> (…) queda prohibido el uso en el comercio de la expresión "denominación de origen", "D.O." u otra equivalente, en productos que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.[515]

g. Jurisprudencia que involucre las IG

Dado que aplica la normativa andina de forma prevalente, se cuenta con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en particular, con aquellas que constituyen acto aclarado (63-IP-2020 y 194-IP-2020).

En particular, es de destacar la interpretación prejudicial 22-IP-2011, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, en relación con el registro de la marca 'WALITALY'. En esta providencia el Tribunal puntualiza que:

> Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. (…) la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un

[511] Decreto Legislativo Nº 1309 [2016], art 97 (Perú)
[512] Ley 29316 [2009], art 10 (Perú)
[513] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 48-48.2 (Perú)
[514] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], Disposición Complementaria Final Única (Perú)
[515] Decreto Legislativo N° 1397 [2018], art 1 (Perú)

> bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.[516]

Agrega que 'entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica' y que, para que 'se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia', es:

> (…) necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.[517]

Y concluye que 'cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse'.[518]

A partir de esta interpretación prejudicial, se resolvió el recurso de casación interpuesto ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Se determinó que no podía registrarse la marca 'WALITALY' porque podía engañar al público e inducir a confusión sobre la procedencia geográfica. Dado que los productos identificados por el signo en cuestión provenían de la China y no de Italia, los magistrados concluyeron que se trataba de una falsa indicación de origen, ya que hacía alusión a otro país del cual no procedían tales productos y no se había informado a los consumidores acerca del verdadero origen geográfico de los mismos.[519]

Además, resulta relevante mencionar la interpretación prejudicial 119-IP-2014, solicitada por el INDECOPI respecto del artículo 172 de la Decisión Andina 486 y la cual se refiere de oficio, además, a los literales j) y k) del artículo 135, al artículo 190, al literal c) del artículo 194 y al artículo 214 de la misma Decisión. Se destacan los siguientes apartes de este proveído:

> Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.[520]

---

[516] 22-IP-2011 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[517] 22-IP-2011 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[518] 22-IP-2011 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
[519] Para más detalles sobre el caso, ver: María del Carmen Arana Courrejolles, 'Protección de las indicaciones geográficas en el Perú' (2020) 54(II) Revista Derecho & Sociedad <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7793096.pdf> acceso 2 agosto 2025
[520] 119-IP-2014 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s III(37)

(…) En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen "Pisco", siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen y si el Nombre Comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear confusión o asociación con la denominación de origen declarada.[521]

(…) Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 viabiliza que los Países Miembros de la Comunidad Andina le [sic] otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. (…) el Tribunal advierte que el artículo 135 en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas.[522]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Si bien Perú se acoge al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), previsto en la Decisión 486 de 2000, este país cuenta, además, con normativa interna en materia de IG, contenida, principalmente, en el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM, el Decreto Legislativo N° 1397 de 5 de septiembre de 2018, el Decreto Legislativo N° 1309 de 29 de diciembre de 2016, la Ley 29316 de 13 de enero de 2009 y el Decreto Legislativo N° 1075 de 27 de junio de 2008.

Es de anotar que la normativa regional prevalece sobre la regulación nacional y que suspende aquella que le sea contraria. Además, se aplican los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo del derecho comunitario andino, así como de complemento indispensable, tal como se explicó en las partes V y VII.(2) de este estudio.

Por lo tanto, la normativa andina en materia de IG resulta directamente aplicable a los países miembro de la Comunidad Andina Naciones. En el caso peruano, en particular, la regulación contenida en sus normas nacionales desarrolla el régimen común de propiedad industrial andino, estando necesariamente en correspondencia con el mismo.

En cuanto al concepto de indicación geográfica, no se define en la normativa regional andina el término 'indicación geográfica', pero sí se acogen las definiciones legales previstas en la Decisión 486 de 2000 de 'indicación de procedencia' (Art. 221) y de 'denominación de origen' (Art. 201). Como se ha visto, el artículo 201 de la norma andina, al definir DO, toma la definición del Acuerdo de Lisboa y establece que la calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. O sea que da la opción de ambos niveles de protección. La expresión 'esencialmente' no limita a la región de origen y permite la protección del artículo 22 del ADPIC, mientras que la expresión 'exclusivamente' excluye a los productos

[521] 119-IP-2014 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s III(50)
[522] 119-IP-2014 [2011] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s IV(52)

que no son de la región de origen, haya o no confusión o engaño al consumidor (Art. 23 ADPIC).

Por ende, si bien la Decisión Andina prevé la protección general consagrada en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, la definición de DO va más allá. Esta definición plantea una clasificación implícita al vincular la IG con la DO en una relación de género a especie, es decir, la DO sería un tipo específico que estaría incluido en la categoría IG.

A nivel interno, el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas define la IG como:

> Toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.[523]

Así, se define IG en los términos previstos en el artículo 22.1 del ADPIC, el cual recoge la 'función de identificación' y la 'categoría de "identificación"', mientras que el Arreglo de Lisboa recoge la 'función de designación' y el 'elemento "denominación"', a pesar de lo cual no hay contradicción entre estos cuerpos normativos.[524]

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 indica que los signos que se corresponden con el concepto de IG pueden 'conformar' una marca colectiva o una marca de certificación. En el caso de las marcas colectivas, se establece que:

> Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.[525]

Por su parte, en cuanto a las marcas de certificación, se dispone que:

> Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.[526]

Estas disposiciones normativas resultan novedosas en comparación con la normativa andina ya analizada.

En cuanto los sujetos de la protección, la Decisión Andina 486 de 2000 establece los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO (Art. 203) y los sujetos que pueden solicitar la autorización para usarla (Art. 207).

Por su parte, el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM dispone que: 'El Estado Peruano es el titular de las indicaciones geográficas peruanas y sobre ellas se conceden autorizaciones de

[523] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 2-2.7 (Perú)
[524] María del Carmen Arana, 'Las indicaciones geográficas y las investigaciones sobre denominaciones de origen' (2005) 2 Anuario Andino de Derechos Intelectuales 190
[525] Decreto N° 1075 [2008], art 77 (Perú)
[526] Decreto N° 1075 [2008], art 80 (Perú)

uso'.[527] Además, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 establece que: 'El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso'.[528] Como ya se anotó, esta previsión hace uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC.

En cuanto a los sujetos que pueden solicitar la protección de la IG, el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM transcribe la Decisión Andina 486, aludiendo a las IG geográficas en general y no sólo a la DO (como lo hace la norma regional).

Respecto a los sujetos que pueden solicitar la autorización de uso de una IG, el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM transcribe, casi en su integridad, la Decisión Andina 486, haciendo referencia a las IG en general (no sólo a la DO, como lo hace la norma regional), indicando que la solicitud se debe hacer ante el Consejo Regulador y que se deben cumplir los requisitos establecidos por el reglamento de cada IG.

Además, se condiciona la solicitud de autorización de uso de una IG a que los productores deban estar asociados al Consejo Regulador respectivo[529], el cual es el que otorga tal autorización sobre las IG que administra, de acuerdo con las facultades que le delegue la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (en defecto de dichas facultades, es ésta la que otorga la autorización).[530]

Adicionalmente, en el Decreto Supremo N° 170 de 2021 y en la Ley 28331 de 2004 (ley marco) se regulan los Consejos Reguladores, los cuales reciben la delegación del INDECOPI y se definen como una:

> Organización constituida como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de una determinada indicación geográfica peruana, reconocida conforme a la legislación aplicable. Dicha asociación debe encontrarse inscrita en el registro público respectivo y no puede ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la indicación geográfica.[531]

En relación a la protección contra el uso como marca comercial, en la Decisión Andina 486 de 2000 se prevén las exclusiones de protección relacionadas, tanto en el régimen marcario, como en el régimen específico de IG, tal como se explicó en la parte V.2 de este estudio.

En cuanto a las exclusiones de protección, la norma peruana transcribe el artículo 202 de la Decisión Andina 486, aludiendo a 'indicaciones geográficas' en general (no sólo a DO, como la norma regional) y agregando dos causales más. Así, en adición a la normativa andina, no pueden ser declaradas como IG aquellas que:

> e) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe; o, (…) f) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un

[527] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 19 (Perú)
[528] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 88 (Perú)
[529] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 37-37.1 (Perú)
[530] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 37-37.2 (Perú)
[531] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 2-2.2 (Perú)

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.[532]

Estas dos causales de exclusión ya habían sido previstas, literalmente, por el artículo 89 del Decreto Legislativo N° 1075 de 2008, aunque sólo en relación con las DO.

En cuanto la implementación a nivel nacional de los estándares diferenciados de protección (Art. 22 y 23 ADPIC), en Perú, por conducto de la Decisión 486 de 2000, se prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París. En el caso de las DO, el nivel de protección general está consagrado en el artículo 214 de la Decisión Andina 486 de 2000 y, en relación con las IP, se establece en el artículo 222 de la Decisión 486 de 2000.Así mismo, se estipula el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486 de 2000.

Adicionalmente, se reitera, Perú adhirió al Arreglo de Lisboa, por lo cual se acoge a las normas previstas en este tratado internacional.

Por lo tanto, como se ha dicho, la Decisión Andina al establecer que 'el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción'[533], sin aclarar que se refiera a DO de vinos y bebidas espirituosas, extiende la protección más elevada a todos los productos. Es decir, es ADPIC plus. Ello está reforzado en el literal d) del artículo 202 de la referida Decisión Andina, que dispone que no pueden ser declaradas como DO aquellas que 'puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos', que tampoco distingue entre productos vínicos y el resto de los productos.[534]

Así mismo, reconoce una protección ADPIC plus en el artículo 212, dado que no distingue entre productos vínicos y el resto de los productos, y supedita la protección de 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros'[535] a la confusión o inducción en error y al acaecimiento de un acto de competencia desleal, remitiendo a los artículos 155 y 156 de la Decisión 486, que prevén el uso exclusivo y excluyente de la marca y que son aplicables 'en cuanto corresponda'.

Así lo reconoce la jurisprudencia andina, al señalar que la Decisión 486 de 2000 reconoce 'la protección de la denominación de origen –comunitaria o extracomunitaria– y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo'.[536]

La normativa peruana, al adoptar el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones en materia de IG, es ADPIC plus. Como se dijo, otorga una protección reforzada, en particular, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos y respecto de los usos comerciales indirectos.[537]

En concordancia con el Arreglo de Lisboa, Perú, por regla general, otorga en su normativa interna un derecho exclusivo en materia de propiedad industrial, tal como se prevé en el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008: 'Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la

[532] Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM [2021], art 20 (Perú)
[533] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[534] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)
[535] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)
[536] 63-IP-2020 [2020] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s 2.12.
[537] Decisión 486 [2000], art 212, 155 y 156 (CAN)

exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia'.[538] Expresamente se estipula que las DO e IG 'constituyen elementos de la propiedad industrial'[539], así que sobre éstas se otorgan derechos exclusivos, más allá de las disposiciones del ADPIC.

Respecto de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, la normativa andina prevé la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC, disponiendo que los Países Miembros no podrán impedir el uso previo continuado y similar de una DO de otro país que identifique vinos o bebidas espirituosas, con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa DO de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo, antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha. Cabe destacar que la norma es sólo en relación con las DO y excluye a los 'domiciliarios' mencionados en el Acuerdo.[540]

Por su parte, la excepción prevista en el artículo 24.6 del ADPIC, relativa a términos genéricos, está consagrada en la norma andina, de modo que no podrán ser declaradas DO las que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia, como por el público en general.[541]

Además, sobre la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, relativa al derecho de uso en el curso de operaciones comerciales del nombre propio o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, resulta pertinente destacar que la misma está contemplada para el caso de las marcas.[542]

Respecto de las IP, la mencionada excepción está prevista en la norma andina, de modo que toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.[543]

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC han sido incorporadas a la normativa andina. No hay en el caso de Perú una norma nacional que a su vez recoja dichas excepciones, siendo vigentes directamente las previstas en la Decisión Andina. En consecuencia, los usuarios previos podrían invocar su derecho ante la autoridad administrativa de Perú, INDECOPI, con base en la normativa regional y nacional, siendo la autoridad jurisdiccional competente del país la que dictaría sentencia, de ser el caso.

[538] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 6 (Perú)
[539] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 3 (Perú)
[540] Decisión 486 [2000], art 215 (CAN)
[541] Decisión 486 [2000], art 202(b) (CAN)
[542] Decisión 486 [2000], art 157 (CAN)
[543] Decisión 486 [2000], art 223 (CAN)

(11) Uruguay

1. Normativa nacional

a. Sistema de protección

Las normas de Uruguay que se refieren a la protección de IG son las siguientes:

- Ley N° 17.011 del 25/09/1998: Ley de Marcas. Incluye la regulación sobre Indicaciones Geográficas. Redacción dada por la Ley N° 19.670 del 15/10/2018.
- Decreto Reglamentario N° 34/99 del 03/03/1999.
- Decreto N° 283/93 del 2/7/1993: Sobre variedades vitis viníferas - vinos.
- Ley N° 17.250 del 17/8/2000: Ley de Defensa del Consumidor. Regula las relaciones de consumo.

Uruguay incorporó las obligaciones derivadas del ADPIC sobre IG. Asimismo, incorporó las figuras jurídicas para la protección de las IP y de las DO. No crea una ley específica, sino que la protección se regula en el articulado correspondiente de la Ley de Marcas (Ley N°17.011/98, cuyo Capítulo XII (Art. 73 a 79) regula la protección de las IG, DO e IP y fue incluido por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018), y se complementa con su Decreto Reglamentario N° 34/99, con la normativa sobre vinos (Decreto N° 283/93) y con la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 17.250/00).

La legislación crea un registro específico para solicitar la protección general. El otorgamiento de IG /DO corresponde al organismo nacional competente en la materia. En efecto, el artículo 76 de la Ley N° 17.011/98 establece que se crea el registro de IG y DO en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En materia vitivinícola nacional, es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) quien lleva el registro para IG de vinos, conforme lo dispone el artículo 77.

Con respecto al contenido de la resolución que concede el registro, la Ley N°17.011/98 no establece cuál es el contenido de esta resolución, aunque en el artículo 72 del Decreto Reglamentario N° 34/99 de esta ley se estipula que se publicará la concesión de la IG/DO en el Boletín de Propiedad Industrial.

Como ya se indicó, la legislación asimismo remite a otras normas del plexo normativo. La Ley N° 17.011/98 se complementa con su Decreto Reglamentario N° 34/99 y con la Ley N° 17.250/00 (Art. 22) y el Decreto N° 283/93. Supletoriamente, se aplican las normas que regulan el procedimiento administrativo con carácter general (Art. 104). Por su parte, el artículo 77 de la misma Ley prohíbe todo uso de IG que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro. Adicionalmente, la Ley N° 17.250/00 (Ley de Defensa del Consumidor) establece en su artículo 17 que la oferta de productos debe brindar información clara y legible sobre –entre otros– su origen.

Con respecto a la relación con las marcas, la Ley N° 17.011/98 (Art. 78) dispone que el nombre geográfico que no constituya una IG, una DO o una IP podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Por su parte, la misma norma dispone que no se considerarán como marcas las IG/DO, las IP y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que

se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca (Art. 4.4). Además, la Ley N°17.011/98 establece que no podrán registrarse como marcas de garantía o certificación las DO reguladas por dicha ley, las que se regirán por las disposiciones específicas (Art. 45).

La definición de los términos IP, IG y DOC se encuentra en los artículos 74 y 75 de la Ley N°17.011/98. Esta norma entiende por IP el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Es importante resaltar que la Ley especifica que las IP gozarán de protección sin necesidad de registro, y que su uso no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar, siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión.

Entiende por IG aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, consistente con el artículo 22 del ADPIC.

Entiende por DO el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

b. Sujeto, objeto y vigencia de la protección

Con respecto a quiénes pueden ser sujetos de la protección, la Ley N° 17.011/98, en su artículo 77, hace referencia a quiénes pueden hacer uso de una IG, a saber, productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico de que se trate. En concordancia, el Decreto Reglamentario N° 34/99, en su artículo 64, establece quiénes pueden realizar la solicitud de registro de una DO y hace referencia a uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad a la cual corresponde el uso de la DO, o a alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio. El artículo 65 de dicho Decreto define los sujetos de la protección de la DO extranjera, estableciendo que los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las IG/DO extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por la República.

En relación a cuál puede ser el objeto de la protección, o sea, si la legislación identifica los productos/servicios comprendidos, la Ley N° 17.011/98 expresamente menciona, en los artículos 74 y 75, tanto productos como servicios y, al no especificar tipo de productos o servicios, podría afirmarse que abarca todo tipo de productos y servicios, no solo agroalimentarios.

Con respecto a la vigencia de la protección, en consonancia con el ADPIC, la protección dada a las IG/DO, según el artículo 71 del Decreto Reglamentario N° 34/99, no tiene límite temporal.

c. Registro de IG/DO extranjeras

En el Decreto Reglamentario N° 34/99 se establecen las normas especiales para las IG/DO extranjeras (Art. 65 a 67), que podrán registrarse de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por el país. En cuanto a los requisitos, deberá cumplirse con lo estipulado en los artículos 75 a 78 de la Ley N° 17.011/98.

Además, de acuerdo con el Decreto N° 283/93 sobre variedades vitis-viníferas de vinos, deberán inscribirse las IG/DO extranjeras de los vinos que se importen (Art. 16).

El Decreto Reglamentario N° 34/99, en su artículo 65, establece que los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las DO extranjeras que les correspondan, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por la República.

El TLC México-Uruguay y el TLC Uruguay-Chile son un ejemplo de ello.

En el caso del TLC con México, el párrafo 6 del artículo 15-22 establece que Uruguay reconocerá las DO 'Tequila' y 'Mezcal' para su uso exclusivo en bienes originarios de México, siempre que éstos sean elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentaciones y normativa de México aplicables a esos bienes.

d. Protección por el artículo 22 del ADPIC

La Ley N° 17.011/98 establece que se prohíbe todo uso de IG que constituyan un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro, conforme al artículo 22 del ADPIC y al artículo 10 del Convenio de París.

Además, los considerandos del Decreto Reglamentario N° 34/99 establecen que el Decreto Reglamentario se enmarca en la normativa nacional vigente y en los acuerdos internacionales de relevante importancia, como el Convenio de París, en la versión del Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967, ratificado por Uruguay a través del Decreto Ley N° 14.910 del 10 de julio de 1979, y en el ADPIC, ratificado por el país a través de la Ley N° 16.671 del 13 de diciembre de 1994.

e. Protección especial para vinos y espirituosas

Si bien la legislación no es explícita en indicar que otorga derechos exclusivos para vinos y espirituosas, del análisis de toda la normativa vigente se desprende que Uruguay mantiene los dos niveles de protección diferenciados establecidos por el ADPIC, otorgando derechos exclusivos a los titulares de IG/DO de vinos y bebidas espirituosas.

En efecto, la Ley N°17.011/98 no hace una distinción clara entre la protección de las IG/DO de vinos y espirituosas de las del resto de los productos y servicios. El párrafo 2 del artículo 77 de dicha Ley expresamente establece que el otorgamiento de IG/DO corresponde al organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional, es el INAVI el que lleva el registro para IG de vinos.

Por su parte, el Decreto N° 283/93, en su Capítulo IV (relativo a IG), establece en su artículo 15 que cuando en la etiqueta se haga referencia a una IG, región de origen o DO, el producto

deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación.

En su artículo 16 se establece que el INAVI llevará un Registro de IG/DO en el cual se inscribirán los productores y bodegueros interesados, cumpliendo los requisitos que a este fin establezca el INAVI. Asimismo, deberán inscribirse en ese registro las DO o geográficas extranjeras de los vinos que se importen por parte de los representantes de los elaboradores extranjeros. El artículo 17 precisa que únicamente podrá utilizarse una IG en la etiqueta cuando la producción de la uva haya tenido lugar en la zona correspondiente a dicho nombre geográfico.

Además, el artículo 77 de Ley N°17.011/98 estipula que el registro de una IG o DO no confiere a su titular derechos exclusivos sobre términos genéricos o descriptivos que la integren y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos. Por tanto, se podría considerar que sí otorga derechos exclusivos sobre términos que no son genéricos o descriptivos y esto aplicaría para vinos y bebidas espirituosas. Sin embargo, no es explícita la norma respecto a si se limitaría a estos productos.

En cuanto a la prohibición del uso comercial directo (palabra por palabra), o sea, la indicación de que se prohíbe a quienes no sean originarios del lugar designado por la IG/DO en cuestión (bajo determinadas condiciones) el uso del término, se prohíbe todo uso de IG/DO que constituya un acto de competencia desleal en la Ley N° 17.011/98, en su artículo 77, y está explícita en relación con vinos en el Decreto N° 283/93, que establece en su artículo 15 que, cuando en la etiqueta se haga referencia a una IG, región de origen o DO, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación. Además, el artículo 17 de este Decreto estipula que únicamente podrá utilizarse una IG en la etiqueta cuando la producción de la uva haya tenido lugar en la zona correspondiente a dicho nombre geográfico. Asimismo, el INAVI podrá establecer medidas complementarias y las condiciones técnicas y reglamentarias indispensables para el derecho al uso de IG/DO, basándose en las reglamentaciones y recomendaciones aprobadas por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Con respecto a la prohibición del uso comercial indirecto, es decir, que el término sea usado por quienes no sean originarios del lugar designado por la IG, pero agregando una mención restitutiva (expresiones tales como ‘tipo’, ‘género’, ‘estilo’, ‘tendencia’, ‘imitación’ o ‘evocación’), la Ley N° 17.011/98 no hace referencia expresa al mismo. Sin embargo, establece en el artículo 77 que el derecho al uso de una IG/DO o IP está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico de que se trate.

Tampoco la normativa hace referencia explícita al uso de la traducción de la IG/DO o de su imitación o evocación, pero al prohibir todo uso de IG que constituya un acto de competencia desleal, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Marcas, podría interpretarse que hay protección contra esos usos.

f. Excepciones del artículo 24 del ADPIC

La Ley N° 17.011/98 introduce de manera explícita la excepción del artículo 24.6 del ADPIC, relativo al uso de un término habitual en lenguaje corriente que sea un nombre común (genéricos). El artículo 77 establece que el registro de una IG/DO no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no

obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos. O sea que el uso de genéricos no constituye infracción al derecho del titular de una IG/DO.

Por su parte, el artículo 79 de la misma Ley introduce la excepción del artículo 24.4 del ADPIC expresamente, al permitir el uso de una IG/DO para vinos y espirituosos a quienes la hayan usado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994, en la medida en que no haya competencia desleal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado artículo 79 de la Ley N° 17.011/98, el artículo 77 contiene *in fine* una disposición general que puede comprender las otras excepciones del artículo 24 del ADPIC, pues prohíbe todo uso de IG que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.

Con respecto a los actos que infrinjan la protección, la Ley N° 17.011/98 establece la protección mediante acciones civiles y penales en forma abierta, en sus artículos 81 a 89. En particular, el artículo 85 establece que las disposiciones de este articulado serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieron uso sin derecho de las DO previstas en el artículo 75 de la Ley, que establece que se entiende por IG/DO el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

El artículo 77 dispone que se prohíbe todo uso de IG/DO que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.

g. Jurisprudencia que involucre las IG

No hay casos de jurisprudencia publicados que involucren IG.[544]

2. Análisis del uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC en la legislación nacional

Uruguay adoptó un sistema de protección *sui generis*. La Ley N° 17.011/98 (Ley de Marcas) incluye un capítulo mediante el cual protege a las IG, DO e IP. Específicamente, menciona que la IP no requiere registro. La Ley N° 17.011/98 se complementa con su Decreto Reglamentario N° 34/99, con la normativa sobre vinos (Decreto N° 283/93) y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 17.250/00), como así también con el Convenio de París (ratificado por el Decreto Ley N° 14.910), las modificaciones de la Ley N° 19.799/19 y el ADPIC (ratificado por la Ley N° 16.671/94 y su enmienda aprobada por la Ley N° 19.215/14).

En cuanto al objeto de protección de las IG, éstas pueden identificar tanto productos como servicios. La definición de IG es similar a la del ADPIC del artículo 22. La IP es un concepto amplio que refiere al uso de un nombre geográfico que identifica un lugar de extracción, producción, fabricación o prestación de un producto o servicio y, en atención a lo dispuesto por la Ley, gozará de protección sin necesidad de registro. La IP podrá ser usada por distintos proveedores del lugar en la medida en que el uso sea de buena fe y no genere confusión. La definición de DO está en línea con lo que establece el Tratado de Lisboa.

[544] Poder Judicial Uruguay, 'Noticias Judiciales' (*Poder Judicial Uruguay*) <https://www.poderjudicial.gub.uy/40-sentencias> acceso 2 agosto 2025

Como puede advertirse, Uruguay hace uso de las flexibilidades contenidas en el ADPIC, al incluir la definición y protección de IP. Asimismo, la legislación uruguaya incluye la protección de IG/DO de productos no sólo agrícolas y de servicios (no contemplados en el ADPIC), haciendo uso de las flexibilidades del ADPIC en este punto.

Con respecto a los sujetos de la protección, la Ley N° 17.011/98 y su Decreto Reglamentario N° 34/99 establecen quiénes son los sujetos que pueden pedir la protección, tanto de IG nacionales como extranjeras. Hacen referencia a uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad a la cual corresponde el uso de la IG/DO, o a alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

En cuanto al plazo de duración, se establece que no hay límite temporal, por lo que está en conformidad con el estándar ADPIC.

En cuanto a la protección de la IG contra el uso como marca comercial, la Ley establece la prohibición de registrar como marcas:

> (…) denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.[545]

Los dos niveles de protección diferenciados se cristalizan en Uruguay en la existencia de dos registros. En efecto, la Ley crea el registro de IG y DO en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial[546], mientras que, en materia vitivinícola nacional, es el INAVI el que lleva el registro para IG de vinos. El uso de una IG/DO o IP está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.

En relación con las excepciones del artículo 24 del ADPIC y el derecho de los usuarios previos, la Ley N° 17.011/98 incorpora las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC, en tanto recepta que los términos genéricos que constituyan la designación necesaria en el país para el producto o servicio de que se trate podrán ser usados de buena fe por terceros, aunque exista una IG que los contenga (Art. 24.6 ADPIC). En línea con ello, el registro de una IG o DO no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren.

Por su parte, la misma Ley introduce la excepción del artículo 24.4 del ADPIC expresamente, al permitir el uso de una IG/DO para vinos y espirituosos a quienes la hayan usado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994, en la medida en que no haya competencia desleal.

Asimismo, la Ley contiene una disposición general que puede comprender las otras excepciones del artículo 24 del ADPIC, pues prohíbe todo uso de IG que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro.[547]

[545] Ley N° 17.011 [1998], art 4.4 (Uruguay)
[546] Ley N° 17.011 [1998], art 76 (Uruguay)
[547] Ley N° 17.011 [1998], art 77 (Uruguay)

Para concluir, se puede decir que Uruguay recepta la protección del artículo 22 del ADPIC, en tanto se podrá impedir el uso de una IG/DO si se configura competencia desleal o se induce a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

En cuanto a la protección del artículo 23 del ADPIC, si bien, como se ha dicho, la legislación no es explícita en indicar que otorga derechos exclusivos para vinos y espirituosas, del análisis de toda la normativa vigente se desprende que Uruguay mantiene los dos niveles de protección diferenciados establecidos por el ADPIC, otorgando derechos exclusivos a los titulares de IG/DO de vinos y bebidas espirituosas. La ley no hace una distinción clara entre la protección de las IG/DO de vinos y espirituosas de las del resto de los productos y servicios. Sin embargo, el artículo 77 sí expresamente establece que el otorgamiento de IG/DO corresponde al organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el INAVI, que lleva el registro para IG de vinos. O sea que existen dos registros de IG/DO diferenciados con especificidades respecto al nivel de protección. Por su parte, como se ha visto, la normativa sobre variedades vitis-viníferas establece que, cuando en la etiqueta se haga referencia a una IG, región de origen o DO, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación.

Asimismo, la legislación de Uruguay ha receptado explícitamente las excepciones del artículo 24 del ADPIC, estando el límite dado por la configuración de la competencia desleal o confusión.

VIII. CONCLUSIONES

1. Generalidades

Como se dijo en el párrafo introductorio, este estudio es el desarrollo del documento de investigación 'Signos distintivos colectivos en Latinoamérica: Fomento del desarrollo valorando origen y calidad'.[548] Surge de las conclusiones de dicho documento y del presente estudio que los compromisos en materia de protección de las IG establecidos en el ADPIC y en los tratados internacionales han sido incorporados por los países de AL a la legislación regional y nacional. Pero como se ha apuntado, el resultado no ha sido un marco regulatorio uniforme. Tampoco ha sido uniforme la utilización de las flexibilidades disponibles en el ADPIC.

Respecto al derecho regional como instrumento de armonización entre los distintos países de AL que conforman esquemas de integración regional[549], se observan importantes diferencias entre los dos esquemas estudiados. Sólo en el caso de la CAN existe una norma regional, la Decisión 486 de 2000, que incorpora las obligaciones del ADPIC y, por lo tanto, crea una regla uniforme en materia de IG para todos los países que la integran. Sin embargo, se ha identificado

[548] Blasetti, Carls y Batista (n 4)

[549] Entre los cuales se encuentran la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), creada en 1980 (https://www.aladi.org/sitioaladi/); Mercado Común del Sur (Mercosur), creado en 1991 (https://www.mercosur.int/); Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1969 (https://www.comunidadandina.org/); Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960 (https://www.sica.int/), y Comunidad del Caribe (CARICOM), creada en 1973 (https://caricom.org/).

que la cristalización de la norma regional a nivel nacional por parte de los países miembros de la CAN en algunos casos presenta diferencias.

El Mercosur, por el contrario, en materia de propiedad intelectual no ha establecido una norma de carácter general, que armonice entre los Estados Parte un marco normativo para la implementación de los compromisos ADPIC. En lo puntual que guarda relación con las IG/DO, la Decisión CMC N°8/95, que es parte integrante del Tratado de Asunción (fundacional del Mercosur) y acordada en una etapa muy temprana del proceso de integración, se refiere a marcas, las indicaciones de origen y DO, pero no armoniza parámetros aplicables a los Estados Parte, sino que remite a la normativa internacional y multilateral. Es explícita en que son las legislaciones de cada Estado Parte las que deben regular la materia en cada jurisdicción, observando las normas y principios del Convenio de París y del ADPIC. Por tanto, las legislaciones nacionales se dictaron en consonancia con los preceptos de estos tratados y, eventualmente, de los de otros acuerdos internacionales de los que los países son parte. Dicha norma no fue posteriormente objeto de profundización para dar una regla uniforme en materia de IG/DO a la región. Es por ello que los países del bloque incorporaron los compromisos ADPIC con variaciones, no de manera uniforme, y como resultado existen diferencias importantes entre los Estados Parte del Mercosur en la cristalización a nivel nacional de las normas multilaterales, como también en el uso de las flexibilidades disponibles en el ADPIC.

Cabe mencionar, por lo novedosa y por atender la temática específica de la protección de las IG/DO intra Mercosur, la aprobación de la Decisión CMC N°10/19, que crea un mecanismo de reconocimiento mutuo de los listados de IG/DO aprobadas a nivel nacional, siempre respetando los criterios y requisitos vigentes en cada Estado Parte. Asimismo, se han identificado Reglamentos Técnicos que, tanto en materia vitivinícola como en materia de alimentos y bebidas alcohólicas, incorporan, en disposiciones relativas a etiquetado, cuestiones vinculadas a la protección de las IG/DO.

Por su parte, la incorporación de los compromisos ADPIC a la legislación nacional de los países de AL (sean parte o no de un esquema de integración) y el uso de las flexibilidades disponibles en ese acuerdo tampoco ha sido uniforme. Se podría decir, entonces, que los países estudiados han hecho uso del margen de maniobra que el artículo 1 del ADPIC permite y han aplicado esos compromisos en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

No ha habido en los países de AL ni en los esquemas de integración estudiados un criterio único para la incorporación de los compromisos ADPIC, como tampoco para el uso de las flexibilidades en él disponibles. La incorporación no ha seguido un parámetro uniforme y, además, no ha sido estática, sino que se ha actualizado de forma continua, principalmente por la firma de TLC que han impactado en las legislaciones nacionales.

2. El uso de flexibilidades del ADPIC en América Latina

A continuación, se resume el uso de las flexibilidades en el proceso de la incorporación de los compromisos ADPIC tanto a nivel regional como nacional de los países de AL.

En la normativa regional de la CAN, las IG/DO están reguladas en el Título XII de la Decisión Andina 486 de 2000, que contiene el ‘Régimen común sobre propiedad industrial’. En materia de IG/DO, dicha norma, en uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC, define quienes

pueden ser sujetos de protección, pero además crea un sistema de autorización de uso y establece exclusiones de tutela y requisitos adicionales para la utilización de las IG.

En cuanto a las definiciones, la normativa andina se diferencia del ADPIC, ya que no define el término IG, sino que el término es usado como título bajo el cual sí define DO e IP. Como se ha visto, la norma andina[550], al definir DO, toma la definición del Acuerdo de Lisboa y establece que la calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. O sea que da la opción de ambos niveles de protección. La expresión 'esencialmente' no limita a la región de origen y permite la protección del artículo 22 del ADPIC, mientras que la expresión 'exclusivamente' excluye a los productos que no son de la región de origen, haya o no confusión o engaño al consumidor (Art. 23 ADPIC). Por lo tanto, si bien la Decisión Andina prevé la protección general consagrada en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, la definición de DO es ADPIC plus.

En cuanto a los sujetos que pueden solicitar la protección de la DO, la normativa andina es amplia. Menciona las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la DO, así como las asociaciones de productores, las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, que también se considerarán interesadas cuando se trate de DO de sus respectivas circunscripciones. Asimismo, crea un sistema de autorización de uso y establece exclusiones de tutela y requisitos adicionales para la utilización de las IG. En efecto, la norma dispone que las oficinas nacionales competentes de los países de la CAN podrán otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también puede ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las DO, si así lo establecen las normas nacionales.

Estos ejemplos nos permiten afirmar que la CAN ha adoptado criterios propios para la incorporación de los compromisos ADPIC y para el uso de las flexibilidades disponibles en dicho acuerdo.

El Mercosur, como se dijo, no tiene norma armonizada en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, ha dictado normas generales relativas a la protección de IG, pero ellas son explícitas en que son las legislaciones de cada Estado Parte las que regulan la materia en cada jurisdicción. Con respecto a las definiciones, la Decisión CMC N°8/95 se diferencia del ADPIC, pues no define IG, sino que recepta los conceptos de IP y DO. La Resolución GMC N°45/96, Reglamento Vitivinícola del Mercosur, que armoniza las legislaciones y condiciones bajo las que circulan los productos vitivinícolas entre los Estados Parte, contempla el uso de DO e IG. La Resolución GMC N° 26/03, que contiene el reglamento técnico para la rotulación de alimentos envasados aplicable en el territorio de los Estados Parte, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona, contempla la figura de 'denominaciones geográficas'. Finalmente, la Decisión CMC N°10/19 sí se refiere a IG y aprueba el Acuerdo para la protección mutua de las IG originarias de los Estados Parte, pero manteniendo la vigencia de los ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales de los que cada país es parte. Asimismo, se han identificado disposiciones respecto al uso de las IG/DO en otros reglamentos técnicos de etiquetado de alimentos y bebidas.

[550] Decisión 486 [2000], art 201 (CAN)

Como es evidente, las normas del Mercosur no se circunscriben a la figura de la IG, y contemplan las figuras de protección de las DO e IP de un modo que no es uniforme. No establecen pautas para la vigencia ni los sujetos de la protección. La pauta general a los Estados Parte ha sido observar las normas y principios del Convenio de París y del ADPIC. Estos ejemplos muestran que Mercosur no ha armonizado criterios propios, sino que ha remitido a las normas multilaterales e internacionales que rigen la materia, delegando a los Estados Parte la adopción del criterio y el uso de las flexibilidades disponibles en dicho acuerdo.

Las normas fueron receptadas con variaciones por los Estados Parte, considerando el marco normativo nacional, los preceptos del Convenio de París y del ADPIC y, eventualmente, los de otros acuerdos internacionales de los que fueren parte.

Con respecto al uso de las flexibilidades del ADPIC por parte de los países estudiados, surge también evidente que su utilización y los criterios adoptados varían de país a país.

El concepto de ‘partes interesadas’ (sujetos de la protección), del artículo 22.2 del ADPIC, no está definido y el Acuerdo solamente establece que la protección de IG puede hacerse efectiva por las ‘partes interesadas’. Muchos de los países, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, han definido quiénes pueden ser sujetos de la protección de una manera amplia, incluyendo personas naturales o jurídicas privadas y las autoridades nacionales, regionales o provinciales, siempre que representen a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la IG/DO solicitada.

Algunos países, como Colombia, Ecuador, México y Perú, han definido al Estado como el único posible titular que ‘autoriza’ a personas físicas o jurídicas al uso de la IG/DO, e introducen un tiempo acotado para esa autorización. En este sentido, son bienes de dominio del poder público y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida la autoridad competente. Las DO/IG protegidas son bienes nacionales.

Uruguay, al referirse a titulares extranjeros, define los sujetos de la protección de la DO extranjera, estableciendo que los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las IG/DO extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por la República. Paraguay, en cambio, requiere reciprocidad. En el caso de los países que no otorgan a los ciudadanos o entidades de Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de IG/DO otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país no gozan del derecho a solicitar o a que se les otorgue el registro como propietarios de IG/DO en Paraguay, o de uso autorizado de tales denominaciones.

Respecto al objeto de la protección, también se observa una variedad interesante de opciones. Países que solamente protegen IG/DO de productos agrícolas y agroalimentarios, como Argentina. En cambio, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú permiten la protección de otro tipo de productos, como artesanías. Asimismo, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Uruguay incorporan la protección de servicios.

Al detenerse en la figura de la protección, se ve que los países, además de la figura de la IG que el ADPIC contempla, incorporan a las legislaciones nacionales la figura de la DO y también de la IP, como por ejemplo Uruguay. Cabe destacar, en Paraguay, la incorporación de la figura de

las denominaciones tradicionales, geográficas o no, restringidas a productos agrícolas o alimenticios que cumplan con determinadas condiciones. Asimismo, en el caso de Perú, la incorporación de las especialidades tradicionales garantizadas para proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento, contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación, y a informar a los consumidores de sus atributos.

Tomando en consideración la relación entre calidad y reputación, se ven diferencias respecto al concepto de 'reputación', pues la percepción o las preferencias del consumidor varían de país a país, como también varían las metodologías o criterios adoptados a nivel nacional para medirlas. Surge claramente de las legislaciones analizadas que los criterios para la evaluación de los elementos contenidos en la definición de IG varían, pues la relación entre calidad, reputación y otras características del producto y la región de donde proviene debe ser probada de acuerdo con la ley del país.

Cuando se analiza la cristalización jurídica de la protección general contenida en el artículo 22 del ADPIC, se pueden identificar también importantes variantes a nivel nacional. En algunos casos se encuentra la remisión expresa a los tratados internacionales, mientras que otras definiciones se hacen conforme a la normativa nacional de competencia desleal y protección del consumidor, o mediante remisiones directas a dichas leyes nacionales.

Es interesante apuntar que, en varios países, como por ejemplo Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú, las legislaciones contemplan la protección general, sin perjuicio de que, cuando definen la protección especial para vinos y bebidas espirituosas del artículo 23 del ADPIC, la extienden a todos los productos y servicios.

En lo que refiere a la posible colisión de derechos entre el titular de una marca y de una IG (Art. 22.3 ADPIC), también ha habido una cristalización no uniforme, lo cual se justifica en la medida en que la protección conferida a una IG no es absoluta, sino objeto de determinación en el respectivo país, dado que el uso de la IG como marca puede confundir o no al consumidor respecto al verdadero origen del bien.

Al referirse a los términos homónimos (Art. 22.4 ADPIC), se ha observado que en algunos países se incorpora expresamente la figura de la homonimia. En otros países, si bien no se define, lo que surge expreso es que la determinación de si el uso de la IG confunde o no al público o constituye un acto de competencia desleal descansa en las autoridades nacionales competentes del país, que deberán establecer las condiciones para que la coexistencia de la protección solicitada sea otorgada.

Estos son algunos ejemplos que grafican la variedad de opciones normativas utilizadas por los países de AL y los esquemas de integración estudiados en el uso de las flexibilidades disponibles en ADPIC. A continuación, se resume dicho uso en dos cuestiones clave: los niveles de protección (Art. 22 y 23 ADPIC) y las excepciones contenidas (Art. 24 ADPIC).

3. Los niveles de protección y su cristalización en la normativa regional y en las legislaciones nacionales

Una mención especial merece el punto de cómo los países de AL cristalizaron a nivel nacional y regional los dos niveles de protección (Art. 22 y 23 ADPIC). La principal diferencia entre estos dos niveles de protección es que, en virtud del artículo 23, la parte interesada debe disponer de los medios legales para impedir el uso de una IG de vinos o bebidas espirituosas en un producto que no proceda de la zona geográfica indicada, independientemente de que dicho uso induzca o no en error al público o constituya competencia desleal. De este modo, el titular del derecho no tiene que probar la competencia desleal ni que el consumidor ha sido engañado, como sí es requerido para la protección bajo el artículo 22. Por lo tanto, cualquier persona que no produce en el territorio referido en la IG está impedido de utilizar esa denominación. El artículo 23 otorga una forma 'absoluta' de protección para vinos y bebidas espirituosas, ya que no es necesario cumplir con la demostración del engaño al consumidor o del acto de competencia desleal para ejercer el derecho.

Con respecto a los distintos niveles de protección de las IG/DO, y cómo ellos han sido cristalizados en las legislaciones nacionales de los países de AL, se observa una disparidad de criterios en los países estudiados, como así también en la normativa de los esquemas de integración.

En efecto, los esquemas de integración analizados adoptaron distintos criterios al respecto de la cristalización de los niveles de protección de los artículos 22 y 23 del ADPIC en la legislación regional.

En la CAN, la Decisión 486 de 2000, si bien prevé la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París y, asimismo, el nivel de protección especial para vinos y bebidas espirituosas en la misma Decisión Andina, confiere derechos exclusivos a las IG/DO no solo para vinos y bebidas espirituosas, sino para todos los productos. En efecto, la citada norma establece que 'el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción'[551] , y no aclara que se refiera a DO de vinos y bebidas espirituosas, por lo que extiende la protección más elevada a todos los productos. Es decir, es ADPIC plus.

Ello está reforzado en la referida Decisión Andina, que dispone que no pueden ser declaradas como DO aquellas que 'puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos', que tampoco distingue entre productos vínicos y el resto de los productos.[552]

Así mismo, la norma andina reconoce una protección ADPIC plus cuando supedita la protección de 'los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros' a la confusión o inducción en error y al acaecimiento de un acto de competencia desleal'[553] y particularmente al hacer remisión al régimen marcario (que prevé el derecho exclusivo y excluyente sobre el uso del signo). El nivel de la protección en la CAN es

[551] Decisión 486 [2000], art 214 (CAN)
[552] Decisión 486 [2000], art 202 (CAN)
[553] Decisión 486 [2000], art 212 (CAN)

en consecuencia ADPIC plus, pues previene contra el uso comercial indirecto, incluido el uso en traducción y la evocación para todos los productos protegidos con IG/DO, no sólo para vinos y bebidas espirituosas.

Es interesante resaltar que la Decisión Andina, para el caso del reconocimiento de DO extracomunitarias (es decir, fuera de la CAN), requiere que exista un convenio como condición para otorgar la protección. Sin embargo, en este punto, Colombia introdujo precisiones que no están contenidas en la Decisión Andina 486 de 2000, en atención al principio de trato nacional del ADPIC. En este sentido, la normativa colombiana dispuso que, a falta de convenio de reconocimiento recíproco de DO entre Colombia y un país no miembro de la CAN, la declaración de protección de DO podrá ser formulada por la persona o entidad que tenga legítimo interés, cumpliendo los mismos requisitos y aplicando el procedimiento previsto en la norma para la declaración de protección que formulen asociaciones de productores, asociaciones de personas que se dediquen a la extracción o elaboración de un producto o las autoridades correspondientes. Asimismo, dispone que, a efectos de demostrar la protección de la DO, no se admitirán declaraciones de protección otorgadas por autoridades de terceros países, diferentes al país de origen o del cual proviene los productos designados por la misma.[554]

En el Mercosur, la normativa regional no fija estándares regionales de protección y establece que son las legislaciones nacionales las que definirán el estándar de protección, conforme a los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular, el Convenio de París y el ADPIC. Así, y por remisión, las normas del Mercosur mantienen la protección general prevista en el artículo 22 del ADPIC y en el artículo 10 del Convenio de París, así como la protección más elevada del artículo 23 para vinos y bebidas espirituosas.

En relación con la cristalización a nivel nacional, como se anticipó, los países que integran sendos esquemas de integración no han incorporado los distintos niveles de protección de manera uniforme.

En el caso de los Países Miembro de la CAN, al regirse de forma preeminente, inmediata y directa por el derecho comunitario andino, acogen los niveles de protección establecidos en la Decisión Andina 486. Sin embargo, se ve que los criterios de incorporación a las respectivas legislaciones nacionales varían de país a país.

Bolivia tiene norma propia que otorga un derecho exclusivo (intitulado como ‘privilegio’) sobre las DO, prohíbe emplear los nombres geográficos protegidos en las etiquetas y propaganda de los productos no originarios de la región de la DO, así como la utilización de nombres y marcas que, por similitud o apariencia, puedan inducir a confusión acerca de la naturaleza y el origen del producto.

Colombia, por el contrario, no tiene una norma propia en materia de IG, y se atiene a lo dispuesto por el Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN, complementándolo con normativa interna y, en particular, con la Circular Única de la SIC.

Por su parte, Ecuador en su legislación nacional extiende explícitamente el derecho exclusivo para todos los productos con DO protegidas, sin distinción entre vinos y bebidas espirituosas y el resto de los productos.

[554] Circular Única de la SIC, Capítulo Séptimo, s 7.9.2. (Colombia)

En el mismo sentido, la normativa interna de Perú otorga derechos exclusivos en materia de propiedad industrial y, por ende, a los titulares de IG/DO. Este país, además, ratificó el Arreglo de Lisboa, al cual adhirió el día 15 de marzo de 2006. De conformidad con este tratado internacional, la protección de las IG/DO registradas de todos los productos es amplia y otorga derechos exclusivos, ya que prohíbe toda usurpación o imitación de estos signos, a pesar de que se indique el verdadero origen del producto o se utilice una mención restitutiva. Tal como se prevé en la norma peruana, 'los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia'.[555] Expresamente se estipula que las DO e IG 'constituyen elementos de la propiedad industrial'[556], así que sobre éstas se otorgan derechos exclusivos, más allá de las disposiciones del ADPIC.

Con respecto a las legislaciones nacionales de los Estados Parte del Mercosur, al no existir normativa armonizada que establezca estándares regionales, la incorporación de los compromisos ADPIC arroja diferencias significativas entre los Estados Parte.

Argentina recepta a través de sus leyes especiales los dos niveles de protección diferenciados respecto de los productos comprendidos. Para todos los productos agrícolas y agroalimentarios se establece la protección del artículo 22 del ADPIC y del artículo 10 del Convenio de París. Para vinos y espirituosos de origen vínico se contemplan derechos exclusivos conforme el artículo 23 del ADPIC. Se crean registros distintos: uno para IG/DO de vinos y bebidas espirituosas y otro para el resto de los productos agrícolas, dependientes de distintas oficinas de la administración pública. Argentina es un caso de nítida recepción de los dos niveles de protección diferenciados que el ADPIC establece.

En relación con Brasil, la ley nacional no distingue claramente entre IG de vinos y espirituosos y el resto de los productos y servicios. Se otorga la protección del artículo 22 del ADPIC y del artículo 10 del Convenio de París para todas las IG de productos y servicios. Existe normativa que establece quiénes podrán pedir el reconocimiento de la IG y contempla el otorgamiento del derecho al uso exclusivo del nombre geográfico que compone la IG. No obstante, no especifica niveles de protección respecto de productos/servicios en particular. No crea registros diferenciados.

Con referencia a Paraguay, la Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen incorpora los preceptos relativos al Convenio de París, e incluye entre los nombres no registrables como IG o DO aquellos que puedan inducir a error o sean engañosos. En consecuencia, esta ley incorpora los estándares de protección previstos en el artículo 22 del ADPIC.

Un aspecto relevante es que la protección adicional prevista en el artículo 23 del ADPIC para vinos y espirituosos no se limita en Paraguay a dichos productos, sino que se extiende a las IG o DO de todo tipo de productos. Esto implica que se otorga a sus titulares una protección reforzada, consistente en derechos exclusivos, incluso cuando el uso indebido de una IG/DO no sea engañoso ni induzca a error. En este sentido, la normativa de Paraguay extiende los derechos exclusivos de protección a todos los productos, no circunscribiendo la misma a los vinos y bebidas espirituosas, constituyendo por lo tanto una protección ADPIC plus.

[555] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 6 (Perú)
[556] Decreto Legislativo Nº 1075 [2008], art 3 (Perú)

Respecto de Uruguay, su ley dispone que está prohibido el uso de IG que constituya un acto de competencia desleal, por lo que recepta la protección general del artículo 22 del ADPIC y del artículo 10 del Convenio de París. La legislación crea un registro específico para solicitar la protección general, que corresponde al organismo nacional competente en la materia. En efecto, se crea el registro de IG y DO en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En relación con los derechos exclusivos previstos por el artículo 23 del ADPIC, la ley establece que, en materia vitivinícola nacional, es el INAVI el que lleva el registro para IG de vinos. Por su parte, el Decreto N° 283/993 (sobre variedades vitis-viníferas) establece que cuando en la etiqueta se haga referencia a una IG, región de origen o DO, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación. Además, se estipula que la IG/DO no confiere derechos exclusivos sobre términos genéricos o descriptivos, de modo que cabe interpretarse que sí los confiere sobre los términos no genéricos o descriptivos, gozando las IG/DO de vinos y bebidas espirituosas de la protección más elevada del artículo 23 del ADPIC. La legislación de Uruguay mantiene los dos niveles de protección previstos en el ADPIC y crea dos registros diferenciados, como en el caso de Argentina.

La ley de Chile establece, en consonancia con el ADPIC, que no podrán reconocerse como IG aquellos signos o expresiones que puedan inducir en error o confusión al público consumidor respecto de la procedencia de la IG/DO o de los atributos de los productos que pretenden distinguir las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Así, se incorpora la protección general del artículo 22 del ADPIC y del artículo 10 del Convenio de París para todos los productos. Asimismo, la ley es explícita en indicar que otorga los derechos exclusivos del artículo 23 del ADPIC para vinos y espirituosas, pues establece que existe legislación específica para vinos, (Ley sobre Alcoholes y Vinagres que se refiere a la zonificación vitícola y las que regulan las DO de ‘Pisco’, ‘Pajarete’ y ‘Vino Asoleado’) que prevalecerá respecto de la Ley de Propiedad Industrial. De este modo, quedan plasmados en la legislación de Chile los dos niveles de protección que establece el ADPIC.

Cabe destacar, sin embargo, que la propia legislación establece que, por aplicación de los compromisos asumidos por Chile en tratados internacionales, las IG/DO extranjeras pueden gozar de la protección plus del artículo 23 del ADPIC para todos los productos y servicios, ya que al aplicarse como fuente del derecho los compromisos asumidos en los TLC se habilita la protección extraterritorial ADPIC plus reconocida en la legislación de la Parte contratante.

En el caso de México, la prohibición general de la competencia desleal está contenida en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conforme al artículo 22 del ADPIC y del artículo 10 del Convenio de París. Asimismo, la Ley de México otorga a las IG/DO una protección amplia, ya que prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitaciones o similares, conforme el Arreglo de Lisboa, del cual forma parte. México no posee especificidades en la protección ni por producto ni por tipo de protección. No existe diferencia para la protección de las IG/DO conforme lo establece la normativa, independientemente del producto que se trate. El nivel de protección puede considerarse, en consecuencia, ADPIC plus. La Ley contiene reglas específicas en materia de IG/DO extranjeras y establece que el IMPI reconocerá a las

IG/DO protegidas en el extranjero, en los términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en dicha Ley.

En el caso de la legislación de Costa Rica, ésta expresamente especifica que la protección dada es la general del artículo 10 del Convenio de París, recogida por el artículo 22 del ADPIC. En efecto, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos remite expresamente al artículo 10 bis del Convenio de París y establece que las IG no podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal. Asimismo, la normativa indica, conforme al artículo 23 del ADPIC, que las IG/DO quedan protegidas contra la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la IG/DO, así como contra la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria como 'género', 'tipo', 'método', 'estilo', 'imitación' u otra similar. El Decreto reglamentario detalla los actos contra los cuales tiene alcance la protección que brinda el registro, siendo dicha protección la más elevada que el ADPIC, en su artículo 23, reconoce para las IG de vinos y bebidas espirituosas. La normativa no distingue tipos de productos o de servicios, por lo que puede concluirse que rige la mayor protección del artículo 23 del ADPIC para todos los productos, sean vínicos o no. El nivel de protección puede entonces considerarse ADPIC plus. Costa Rica, al igual que México y Perú, forma parte del Arreglo de Lisboa, y el contenido de la protección que se concede a una IG/DO registrada bajo el Acuerdo es amplia y otorga derechos exclusivos, ya que prohíbe toda usurpación o imitación, exista o no confusión en el consumidor o competencia desleal.

En resumen, se puede concluir que tanto la CAN como varios países de AL (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú) han adoptado un sistema ADPIC plus respecto a los niveles de protección, dado que, aunque recogen los dos niveles de protección que la normativa multilateral establece, extienden la mayor protección (derechos exclusivos) del artículo 23 del ADPIC a todos los productos y, según el caso, servicios.

Un factor determinante en la adopción del mayor nivel de protección en materia de IG/DO por los países de AL es consecuencia de la suscripción de TLC, en los que se reconoce la protección extraterritorial del país de origen de la IG/DO. Ello fue impactando sobre las legislaciones nacionales y sobre el margen de maniobra disponible en el ADPIC en cuanto al uso de flexibilidades, en lo relativo al alcance de la protección.

Como bien señalan algunos autores[557], las implicancias de los mayores estándares de protección en propiedad intelectual contenidos en los TLC a la luz de la aplicación de los principios del GATT/OMC, como la cláusula de la nación más favorecida –que supone igual trato para todos los demás– y trato nacional –esto es, igual trato para nacionales y extranjeros–, es un tema que suscita especial interés por sus efectos jurídicos a la hora de implementar los compromisos asumidos en los tratados.

Tal cual surge del presente trabajo, varios países de AL han modificado sus normas, admitiendo la extensión de la protección del artículo 23 del ADPIC a todos los productos, y también la posibilidad de limitar la invocación de las excepciones del artículo 24 del ADPIC, para

[557] Hilty y Jaeger (n 22) 63-64.

contemplar la extraterritorialidad de la protección a través de TLC. En efecto, como se verá en el punto siguiente, si bien han sido plasmadas en la legislación de los países estudiados las excepciones del artículo 24 del ADPIC, la suscripción de TLC ha modificado el delicado equilibrio entre el derecho del titular de la IG/DO y el derecho de los usuarios previos, ya que listados de términos extranjeros han recibido protección extraterritorial, limitando el derecho a la continuidad de su uso de los usuarios previos.

La mayor protección a través de derechos exclusivos también podría limitar el uso de carácter informativo como elemento de especial valor para la libertad de competencia y el empoderamiento de los consumidores. En este sentido, hay autores[558] que sostienen que sería aconsejable limitar las barreras legales contra las declaraciones veraces y pertinentes al mínimo prescrito por las normas internacionales. A más protección, se corre el grave riesgo de poner en peligro la conciliación de la protección de la IG con otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, del consumidor, la libertad de expresión, la libertad de empresa, entre otros.

4. Las excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC y su cristalización en la normativa regional y en las legislaciones nacionales

Como se anticipó, las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC han sido mayormente receptadas tanto a nivel regional como nacional, principalmente las excepciones relativas a las marcas previas que consisten o contienen una IG/DO, los términos genéricos y aquellos de uso continuo y similar. La forma de cristalización de las excepciones a nivel nacional y regional tampoco fue uniforme. En muchos casos, se encuentran previstas entre las causales de denegatoria de la solicitud de protección. En otros, son explícitas: tienen referencias específicas al derecho de la continuidad de uso o a la inexistencia de infracción en caso de uso.

La Decisión Andina 486 de la CAN, respecto de las excepciones establecidas en el artículo 24 del ADPIC y, en particular, sobre el derecho de los usuarios previos, prevé la excepción consagrada en el artículo 24.4 del ADPIC, relativa al uso continuado y similar de una DO de otro país que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios. Es interesante resaltar que el artículo 215 de la Decisión Andina para esta excepción expresamente incluye los servicios que puedan estar amparados por una IG extranjera, sin que ello suponga que se amplía el alcance de la protección de las IG comunitarias (previstas sólo para productos).

Con respecto al artículo 24.6 del ADPIC, relativo al uso de la denominación que es término habitual en lenguaje corriente (genéricos), la Decisión Andina 486 establece que no podrán ser declaradas como DO aquellas que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

También está contenida en la referida Decisión Andina la excepción establecida en el artículo 24.8 del ADPIC, relativa al derecho de la persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, la cual es

[558] Kur y otros (n 72)

ampliada en su alcance, en uso de las flexibilidades, porque se refiere también al domicilio o seudónimo del titular, aunque el ADPIC sólo habla del nombre.

En cuanto a la excepción consagrada en el artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas previas, no se encuentra una consagración normativa expresa sobre el particular en la Decisión Andina, sin perjuicio de lo previsto en el régimen marcario respecto de las causales de irregistrabilidad relacionadas con IG/DO, previstas en los artículos 135 y 160 de dicha Decisión.

Bolivia y Perú se acogen a estas disposiciones, ante la ausencia de una norma interna específica sobre el particular. Colombia adopta igualmente las previsiones andinas, sin perjuicio de las excepciones previstas en su normativa interna.

Por su parte, en Ecuador amplía las excepciones contenidas en la referida Decisión Andina. En lo relativo al uso del nombre o domicilio sobre los productos que se comercialicen (Art. 24.8 ADPIC), agrega que la proveniencia puede ser no sólo de un país, sino también de una 'región, localidad o lugar diferente'.[559] Así, parecería que pueden ser distintos lugares, lo cual manifiesta el uso de las flexibilidades previstas en el ADPIC. Adicionalmente, se prevén las excepciones dispuestas en los numerales 5 y 6 del artículo 24 del ADPIC, al determinar que no pueden declararse como DO aquellas que: 'Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen' (Art. 24.5 ADPIC) y, en 'relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995' (Art. 24.6 ADPIC).[560] Se puede afirmar entonces que la legislación nacional ecuatoriana incorpora a su legislación nacional excepciones que la normativa andina omite.

Con respecto a las normas del Mercosur, estas remiten a los acuerdos internacionales vigentes en la materia y al ADPIC, y a los que los Estados Parte a nivel nacional establezcan. En consecuencia, son las legislaciones nacionales vigentes bajo las que deberán invocarse las excepciones. No obstante, la Decisión CMC N°10/19 establece que ningún Estado Parte se obliga a proteger como IG un nombre o término que en su territorio sea de uso común para designar un producto o servicio (Art. 24.6 ADPIC). Además, dispone que se entiende como 'de uso común' el nombre o término que es utilizado para denominar el propio producto o servicio, su especie o género, independientemente del origen geográfico. En ampliación, y como ha sido detallado, existen reglamentos técnicos del Mercosur que expresamente regulan el uso de términos genéricos en las etiquetas de los alimentos y bebidas alcohólicas.

Los Estados Parte del Mercosur, por su parte, contienen disposiciones específicas en sus legislaciones nacionales.

Argentina establece la prohibición de registrar una IG que consista en una marca registrada o en términos genéricos o de uso común en relación con los productos objeto de protección de las leyes especiales de IG. Por tanto, se receptan las excepciones del ADPIC en cuanto a marcas previas (Art. 24.5) y al uso de términos que son de uso común (Art. 24.4) y genéricos (Art. 24.6) para designar a los productos objeto de protección de las leyes especiales.

Brasil recepta la prohibición de que se considere IG a un nombre geográfico que se ha vuelto de uso común (Art. 24.4 ADPIC). En ampliación, se establece que no son elegibles para registro como IG los términos que puedan causar confusión; que reproduzcan, imiten o consistan en

[559] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 457 (Ecuador)
[560] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [2016], art 429 (Ecuador)

nombre geográfico o su nombre genérico de uso común, designando el producto o servicio (Art. 24.6 ADPIC); el nombre de una variedad vegetal, cultivada o no, que esté registrada como cultivada o que sea de uso común o existente en territorio brasileño en la fecha de la solicitud, y el nombre de raza animal de uso corriente o existente en el territorio brasileño en la fecha de la solicitud. La Ley de Propiedad Industrial no tiene especificaciones respecto de marcas previas.

La normativa de Paraguay recepta las excepciones del artículo 24 del ADPIC en tanto establece que no podrá registrarse como IG/DO una marca registrada de buena fe vigente o una marca cuyos derechos se hayan adquirido mediante su uso de buena fe o antes de que la IG/DO estuviera protegida en su país de origen (Art. 24.5). Establece que tampoco podrán registrarse como IG/DO los nombres que hayan pasado a ser el genérico o de uso común (Art. 24.6 ADPIC). Por su parte, dispone que las IG/DO extranjeras deben estar protegidas en su país de origen para recibir protección en Paraguay (Art. 24.9 ADPIC).

La legislación de Uruguay no prohíbe el uso de una IG para vinos y espirituosos a quienes la hayan usado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994 (Art. 24.4 ADPIC), en la medida en que no haya competencia desleal. Tampoco prohíbe el uso de términos descriptivos o genéricos (Art. 24.6 ADPIC) que formen parte de una IG/DO cuando el uso por terceros se realice de buena fe.

En el caso de Chile, la Ley de Propiedad Industrial establece las causales de denegatoria de reconocimiento de las IG/DO, en las cuales se pueden identificar las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC. La excepción de genericidad (Art. 24.6) se prevé expresamente al prohibir el reconocimiento de IG/DO que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate. *In fine*, dicho artículo, como se dijo, inactiva la posibilidad de invocar la excepción de genericidad para aquellas IG/DO extranjeras que hayan sido reconocidas como IG/DO en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile. También se prevé la excepción del uso continuado y similar (Art. 24.4 ADPIC) relativo a las IG y DO extranjeras. Establece que no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las IG/DO extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha. Así, expresamente se prevé la situación del uso continuo de buena fe de los términos. También, para esta excepción, el texto establece que la excepción aplica salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile. Con respecto a la excepción del artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas, la Ley de Propiedad Industrial chilena establece una disposición general, que refiere a la relación entre IG/DO y marcas IG/DO notorias.

Asimismo, la misma Ley establece un artículo específico para la coexistencia entre marcas e IG/DO, que dispone que cuando, por aplicación de las normas previstas en esta Ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el organismo nacional competente llegue a la convicción de que es posible la coexistencia entre marcas e IG o DO, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las IG, DO o marcas para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

En conclusión, la legislación de Chile recepta las excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC, estando su invocación por parte de los usuarios previos condicionada a que no exista

un tratado internacional o TLC en el cual se reconozca la protección extraterritorial de una IG/DO extranjera en territorio chileno.

En México, la Ley Federal establece los términos que no podrán protegerse como IG/DO, incorporando a la legislación nacional las excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC. Entre ellas, se consagra la excepción de genericidad (Art. 24.6), por la que no pueden ser protegidos como IG/DO el nombre técnico, genérico o de uso común (Art. 24.4) de los productos, ni tampoco aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico. Tampoco podrá protegerse el término que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida, incluida la de una raza animal. Asimismo, precisa que el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la IG/DO, pero se considerará de libre utilización en todos los casos.

La excepción del artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas, está también contenida en la norma mexicana, que prevé que no podrá protegerse como IG/DO el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad, o a una marca o aviso comercial registrado y vigente aplicado a los mismos o similares productos o servicios.

Con respecto a la excepción del artículo 24.8 del ADPIC, referida al derecho de uso del propio nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, la Ley dispone que no podrá protegerse como IG/DO el término que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial. Asimismo, la Ley dispone que es una infracción administrativa usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República.

Por último, el artículo 24.9 del ADPIC establece que ningún Miembro está obligado a proteger las IG que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. La Ley de México establece que el IMPI inscribirá las IG/DO protegidas en el extranjero en el registro creado para tal efecto. Entre los requisitos de la solicitud de inscripción figura la presentación del documento mediante el cual se haya otorgado protección a la IG/DO, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales.

Se podría concluir, entonces, que la ley de México recoge las excepciones del artículo 24 del ADPIC incorporándolas a la legislación doméstica y, por lo tanto, salvaguarda el derecho de los usuarios previos. Sin embargo, en lo relativo al reconocimiento a las IG/DO protegidas en el extranjero, establece que el organismo nacional competente reconocerá a las IG/DO protegidas en el extranjero, en los términos de los tratados internacionales y conforme a lo previsto en la Ley. En consecuencia, podría interpretarse que la invocación de una excepción por parte de los usuarios previos podría verse obstaculizada si, a través de un TLC, México otorgase protección extraterritorial a un término cuyo uso está permitido por alguna de las excepciones del artículo 24 del ADPIC, receptadas en la legislación nacional.

En el caso de Costa Rica, la legislación contempla, en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y sus decretos reglamentarios, las principales excepciones contenidas en el artículo 24 del ADPIC. Con respecto a la excepción del artículo 24.5 del ADPIC, relativa a marcas,

prohíbe registrar una IG susceptible de causar confusión con una marca objeto de solicitud o registro pendiente de buena fe. Tampoco es posible registrarla cuando exista una marca usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener el registro para los mismos bienes o servicios. Por su parte, se establece una disposición específica para la coexistencia entre marcas e IG/DO. Así, podrá registrarse una IG/DO y permitirse su coexistencia en el mercado si el organismo nacional competente del registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca.

Con respecto a la excepción de genericidad (Art. 24.6 ADPIC), la normativa establece los impedimentos para el registro de una IG/DO prohibiendo el registro cuando sea la denominación común o genérica de algún producto. Asimismo, es de destacar la flexibilidad respecto al uso del término genérico en una IG/DO, puesto que la Ley establece que podrá registrarse una IG/DO acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto. No obstante, la protección no se extiende al nombre genérico ni a la expresión empleada. Con respecto a la homonimia, la Ley costarricense establece que, en el caso de IG homónimas, la protección se concede a cada una, con sujeción a lo dispuesto en la Ley.

Se puede concluir que los países de AL y los esquemas de integración analizados han incorporado las principales excepciones previstas en el artículo 24 del ADPIC, aunque no de una manera uniforme, ya que se han adaptado a los propios sistemas jurídicos. Sin embargo, la efectiva invocación, ante los tribunales nacionales, del derecho a la continuidad del uso por parte de los usuarios previos de los términos y de los titulares marcarios no estaría igualmente disponible en todas las jurisdicciones. Como se ha visto, en muchos países se ha introducido en la legislación nacional la posibilidad de que los compromisos contenidos en un TLC habiliten la protección extraterritorial de términos, con lo que puede no ser viable la invocación por parte de los usuarios previos de las excepciones previstas.

5. Reflexiones finales

Como se ha puntualizado ya en el presente estudio, no ha habido en los países de AL ni en los esquemas de integración de la región estudiados un criterio único para la incorporación de los compromisos ADPIC y para el uso de las flexibilidades en él disponibles. La incorporación no ha sido uniforme, y se ha advertido que no ha sido estática, siendo un proceso de adaptación normativa continua.

Desde nuestra perspectiva. el hecho de que la incorporación no haya sido uniforme, lejos de tener una connotación negativa, es un elemento que merece una consideración positiva. Los países y los esquemas estudiados han hecho uso diverso de las flexibilidades que el ADPIC admite, conforme lo permite su artículo 1.1 *in fine*, por el cual los Miembros pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

La no uniformidad señalada, sin perjuicio de que se puedan hacer observaciones puntuales, obedece a la diversidad que los países de AL presentan, no sólo en cuanto los sistemas jurídicos vigentes, sino en lo cultural, con diferentes grados de desarrollo, muy distintas geografías,

variedad de recursos naturales, sistemas productivos y mercados que se traducen en diferencias manifiestas.[561] Por lo tanto, las necesidades de los países de la región son distintas, requieren soluciones diferenciadas, políticas públicas que contemplen sus particularidades conforme a los sistemas y prácticas jurídicos de cada jurisdicción.

El sistema de protección de propiedad intelectual y su implementación a nivel nacional no escapa a la regla general. Es por ello que la incorporación de los compromisos ADPIC a las legislaciones nacionales, tanto como la utilización de las flexibilidades, no podría haber sido uniforme. Ni siquiera los esquemas de integración regional han logrado unificar totalmente los criterios de cristalización de las obligaciones en materia de propiedad intelectual de sus Estados Parte.

Ello es consistente y no entra en contradicción con el propio ADPIC, pues el mismo incorpora normas o estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual y no constituye ni una ley uniforme ni una codificación exhaustiva de la legislación sobre DPI, y deja fuera muchas cuestiones que se consideraron inapropiadas para su regulación a nivel multilateral, tratándose de derechos privados territoriales.

El propio Preámbulo del ADPIC, para la implementación a nivel nacional, prevé que el Acuerdo debe proveer los medios eficaces y apropiados para hacer respetar los DPI relacionados con el comercio, pero tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales. Asimismo, los artículos 7 y 8 del ADPIC completan el marco interpretativo al establecer objetivos y principios respectivamente, lo cual permite equilibrar los intereses de productores y usuarios de los DPI atendiendo al interés general de la sociedad con un último fin de promover el bienestar social y económico. Debe entenderse que el interés general de la sociedad refiere a una sociedad determinada, con sistemas productivos, composición social, desarrollo territorial, desafíos climáticos, entre otros, que devienen en intereses y necesidades particulares.

En consonancia con esto, hay autores que han sostenido que los DPI y el alcance de la protección que otorgan no puede ser un sistema rígido, sino más bien un 'traje a medida', que permita adecuar los criterios que guían la elaboración de las normas y disposiciones a distintas regiones, países y sociedades, con sus particularidades y niveles de desarrollo.[562]

A ello se suma, como se ha visto, que la protección de las IG mediante DPI es una institución relativamente nueva a nivel multilateral, y ha generado importantes adaptaciones legislativas a nivel nacional, considerando que muchos Miembros tenían una tradición de protección –primordialmente– a través del sistema marcario para agregar valor y distinguir sus producciones, como es el caso de los países de AL.

Es por ello que la no uniformidad en la cristalización normativa en AL puede interpretarse como el resultado del uso de las flexibilidades del ADPIC, para adaptar las disposiciones de dicho acuerdo a las particularidades de cada país y región, en la medida en que sean consistentes con las obligaciones por él establecidas.

[561] Banco Mundial, 'Tendencias Recientes de Pobreza y Desigualdad América Latina y el Caribe' (*Grupo Banco Mundial*, Octubre 2024)<https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/099101724185031291/p50609514d5e250b919807109289007e31d> acceso 2 agosto 2025

[562] Hilty y Jaeger (n 22) 24; Desaunettes-Barbero (n 20) 865.

Con respecto al punto específico de la elevación de los estándares de protección (ADPIC plus) que muchos países en AL han adoptado en materia de IG/DO, ya sea como resultado de adhesión a acuerdos internacionales o a la firma de TLC, cabe preguntarse si la misma ha contribuido a dar más flexibilidad al sistema, mayor inclusión de productores locales y mayor acceso a los mercados de los productos protegidos con IG/DO. Asimismo, no todos los sectores son iguales y existen particularidades que sería necesario atender, bajo enfoques más flexibles.[563]

Existe doctrina que ha planteado que la legislación de propiedad intelectual debe coadyuvar a resolver las fallas del mercado, considerando las diferencias que existen entre los mercados en los que supuestamente se producen estas fallas, y atendiendo a un objetivo socialmente justo. Sostienen que lo ideal sería que los legisladores establecieran regímenes jurídicos específicos para cada sector y supervisaran continuamente la evolución de cada sector para adaptar la protección concedida.[564]

Niveles más altos de protección no siempre han resultado en sistemas flexibles. En opinión de algunos autores[565], el proceso de internacionalización de los DPI a través de los acuerdos y convenciones internacionales ha resultado en una cristalización legal cuya rigidez, ciertamente, lejos de permitir la adaptación a formas más flexibles, ha condicionado a los legisladores a nivel nacional y limitado el margen de maniobra de los países miembros.

En lo que refiere a IG/DO específicamente, además, adquiere especial relevancia en el desafiante escenario del cambio climático, que aumenta o disminuye las temperaturas, altera los niveles de agua, aumenta la prevalencia de plagas, altera los regímenes de precipitaciones, todo lo cual obliga a realizar ajustes considerables en las prácticas agrícolas.[566]

Para ello, sería importante tener sistemas de protección flexibles que permitan responder adecuadamente a la nueva realidad. Las IG/DO, por el contrario, priorizan el vínculo con el territorio y la noción de *terroir* lleva implícita la necesidad de inmutabilidad y permanencia, lo cual puede oponer resistencia a la innovación y a la necesaria adaptación al cambio climático de las prácticas productivas.[567]

En este escenario, las flexibilidades disponibles en el ADPIC cobran otra dimensión, y se plantea la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad de los instrumentos de protección y distintividad, para que las prácticas agrícolas den respuesta a los nuevos retos. Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, se destaca la importancia de un enfoque amplio y flexible, considerando su incuestionable protagonismo como proveedores mundiales de alimentos.

---

[563] Philippe Nonet, Philip Selznick y Robert A Kagan, *Law and society in transition* (Routledge 2017) 50 <https://doi.org/10.4324/9780203787540> acceso 2 agosto 2025

[564] Desaunettes-Barbero (n 20) 865: 'See in this regard for a general reflection encompassing both patent and copyright: Carroll (2009); Carroll (2006); Schmidt (2011), 49–55; Hilty (2015), 7–10. The same expression is also used to formulate an equivalent criticism concerning the development of a uniform system of intellectual property rights at the international level, without considering the different stages of development of national economies. See for instance Thurow (1997), 100; Ullrich (2016), 93–94.'

[565] Desaunettes-Barbero (n 20)

[566] William A Kerr y Lisa F Clark, 'Are geographical indications sustainable in the face of climate change?' (2022) 12(2) QMJIP 226 <https://doi.org/10.4337/qmjip.2022.02.04> acceso 2 agosto 2025

[567] Bernardo Calabrese, 'Geographical indications used as ingredients or components: a proposed reform in "sharp" contrast with the Circular Economy (to say the least)' (2023) 18(5) JIPLP 339 <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad009> acceso 2 agosto 2025

ANEXO 1: NORMATIVA REGIONAL

(1) Comunidad Andina de Naciones (CAN)

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (…)

Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156. A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157. Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Artículo 160. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

b) la denominación de origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 206. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han

restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 212. La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

Artículo 214. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 218. Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008. Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.

Artículo 2. Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

(2) Mercado Común del Sur (Mercosur)

DECISIÓN CMC N° 8/95.

Artículo 1. Aprobar el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen que consta como Anexo a la presente Decisión.

PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

(…) Concordando que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como Anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

Artículo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones

Los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo.

Podrán, sin embargo, conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados internacionales en este Protocolo.

Artículo 2. Vigencia de las obligaciones internacionales

1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), Anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).

2) Ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).

Artículo 5. Definición de marca (…) 3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente prever protección para las marcas de certificación. (…)

Artículo 6. Signos considerados como marcas (…) 2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme con la definición dada en los Artículos 19 y 20 de este Protocolo.

Artículo 7. De las disposiciones del registro

Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés.

Artículo 9. Marcas irregistrables

1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen.

2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier país; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad. (…)

Artículo 19. Obligación de protección y definiciones

1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.

2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 20. Prohibición de registro como marca

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.

(…) **Artículo 22.** Los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados.

RESOLUCIÓN GMC N° 45/96.

Artículo 1. Aprobar el "Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR" que se adjunta como anexo a la presente Resolución

ANEXO

REGLAMENTO VITIVINICOLA DEL MERCOSUR

1.1. Todos los productos vitivinícolas que circulen en el MERCOSUR, deberán cumplir con las estipulaciones establecidas en el presente Reglamento, y con las características analíticas de la región del Estado Parte productor.

1.2. El presente Reglamento solamente regirá a los efectos de armonizar las legislaciones y condiciones bajo las cuales circularán los productos vitivinícolas de los Estados Partes. Las legislaciones vitivinícolas de cada país mantendrán su plena vigencia dentro de los mismos de modo de preservar su identidad vitivinícola en el marco del MERCOSUR.

1.3. Todas las estipulaciones del presente Reglamento vitivinícola regirán también para los productos provenientes de otras regiones o países que ingresen a cualquiera de los Estados Partes.

1.4. Los Estados Partes armonizarán sus legislaciones básicamente en función de los convenios, principios normativos y recomendaciones de la O.I.V. (Organización Internacional Vitivinícola).

7.1 - Los organismos competentes de cada país podrán establecer Indicaciones Geográficas Reconocidas ó Denominaciones de Origen Reconocidas, desde que las mismas atiendan a los conceptos definidos en el Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR.

7.2 - Denominación de Origen Reconocida es el nombre del país de la región o del lugar utilizado para designar un producto originario de este país, de esta región, de este lugar o del área definida por este fin bajo ese nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo país.

7.2.1 - En lo que se refiere a los vinos o destilados de origen vitivinícola, las Denominaciones de Origen Reconocidas designan un producto cuya calidad o características son debidas exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales, los factores humanos y, está subordinado a la cosecha de uva ya sea como transformación en el país en la región, en el lugar o área definida.

7.3 - Indicación Geográfica Reconocida es el nombre de un país, de una región o del lugar utilizado para designar un producto originario de ese país, de esa región, del lugar o del área definida para ese fin bajo este nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo país.

7.3.1 - En lo que se refiere a los vinos, el reconocimiento de este nombre está ligado a una calidad y/o una característica del producto, atribuida al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales o los factores humanos y está subordinado a la cosecha de uva en el país, en la región, en el lugar o en el área definida.

7.3.2 - En lo que se refiere a los destilados de origen vitivinícola, el reconocimiento de este nombre está ligado a una calidad y/o a una característica que el producto adquiere en una fase decisiva de su producción y, está subordinado a la realización de esta fase decisiva en el país, en la región, en el lugar o en el área definida.

7.4 - Los Estados Partes del MERCOSUR dispondrán de un plazo de 20 días hábiles posteriores a la constitución de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica reconocida, para efectuar la comunicación por los canales correspondientes.

7.5 - Los productos vitivinícolas con Denominación de Origen o Indicación Geográfica reconocida, no deberán colocar en las etiquetas la indicación de procedencia.

7.5.1 - Indicación de procedencia es el nombre geográfico de Regiones Vitivinícolas.

7.6 - Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas reconocidas ya existentes en los países del MERCOSUR, se deberán comunicar por los canales correspondientes.

7.7 - Los cambios que se realicen con referencia a Regiones Vitivinícolas y Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas reconocidas, deberán ser comunicados por los canales correspondientes.

7.8 - Los Estados Partes reconocen el derecho de cualquiera de los miembros a adoptar el sistema de respeto de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas reconocidas.

7.9 - Los Estados Partes que a la fecha de vigencia del presente Reglamento utilicen las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas reconocidas, podrán continuar empleándolas en sus mercados y entre si hasta tanto se resuelva al respecto, mediante los correspondientes acuerdos internacionales. No obstante los Estados Partes propenderán a la adopción del sistema de respeto a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas reconocidas.

9.2 - A excepción de la marca, clasificación y expresiones de uso común los productos definidos en el presente Reglamento circularán con etiquetas en castellano en Argentina, Paraguay y Uruguay y en portugués en Brasil.

9.2.2 - Queda prohibido el empleo en las etiquetas de toda indicación, todo signo o ilustración susceptible de crear confusión sobre el origen o la naturaleza del producto.

9.4.5 - Indicación de origen de acuerdo a las normas del "Capítulo VII - Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Reconocidas".

9.4.6 - Indicación de Procedencia, de acuerdo a las normas del "Capítulo VII - Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Reconocidas". Cuando el vino haya sido envasado en una zona diferente en la que fue elaborado, se deberá indicar: (…)

RESOLUCIÓN GMC N° 26/03.

Artículo 1. Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3. El presente Reglamento se aplicará en territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

ANEXO

Reglamento técnico Mercosur para rotulación de alimentos envasados

3- PRINCIPIOS GENERALES (…)

3.1- Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que:

a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento;

b) atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse;

c) destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos;

d) resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración;

e) resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica;

f) indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas;

g) aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa.

3.2- Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elabora alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la

rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor.

3.3- Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo.

No se podrá utilizar la expresión "tipo", para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características. (…)

DECISIÓN CMC N° 10/19.

Visto: El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.

Considerando:

(…) Que es esencial promover la protección de las indicaciones geográficas contra su utilización como marca o que constituya un acto de competencia desleal o que induzca a error al consumidor en los Estados Partes.

Que las reglas y principios en indicaciones geográficas adoptadas en el ámbito del MERCOSUR deben respetar las normas establecidas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, como Anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

DECIDE:

Artículo 1. Aprobar el texto del proyecto de "Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias de los territorios de los Estados Partes del MERCOSUR" que se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2. Definiciones

1) A efectos de este Acuerdo, se considera Indicación Geográfica al nombre que identifica un producto o servicio como originario del territorio de un Estado Parte, o región o localidad del mencionado territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser atribuida fundamentalmente a su origen geográfico. (…)

ANEXO

ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ORIGINARIAS EN LOS TERRITORIOS DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR

Artículo 1. Objetivo General

1) Este Acuerdo tiene por objeto la protección mutua de las indicaciones geográficas originarias en los territorios de los Estados Partes del MERCOSUR, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y de los acuerdos internacionales multilaterales de los que son parte.

2) Con posterioridad a la realización de los procedimientos de consulta pública y análisis técnico previstos en el artículo 7, el Grupo del Mercado Común (GMC) aprobará mediante Resolución la Lista de Indicaciones Geográficas que serán mutuamente protegidas en los términos del presente Acuerdo.

Artículo 3. Protección

1) Una vez concluidos los procedimientos acordados en este Acuerdo, cada Estado Parte otorgará protección efectiva a las Indicaciones Geográficas listadas en la Resolución del GMC a que hace referencia el artículo 1.2.

2) Las Indicaciones Geográficas para productos y servicios que no sean agrícolas ni agroalimentarios, vinos o bebidas espirituosas podrán ser protegidas según el alcance previsto en las leyes y reglamentaciones aplicables en cada Estado Parte.

3) El presente Acuerdo no se aplica a las Indicaciones Geográficas de terceros países no integrantes del MERCOSUR, aunque estén protegidas en cualquier Estado Parte.

4) El presente Acuerdo no obliga a proteger Indicaciones Geográficas que no estén protegidas, que hayan dejado de estar protegidas o que hayan caído en desuso en su país de origen.

Los Estados Partes se comprometen a notificar a los demás, dentro de los sesenta (60) días, a partir de que una Indicación Geográfica deje de estar protegida o caiga en desuso en su país de origen.

5) Una vez reconocida la Indicación Geográfica, el término protegido no será considerado "de uso común" por los Estados Partes.

Artículo 4. Indicaciones Geográficas Homónimas

1) En el caso que existan dos o más Indicaciones Geográficas homónimas que busquen señalar la misma categoría de producto o servicio, la protección será concedida a las dos o más indicaciones, siendo posible su coexistencia. Quedará a cargo de los Estados Partes involucrados determinar el modo por el cual tales Indicaciones Geográficas serán diferenciadas entre sí en el mercado. (…)

Artículo 5. Prohibición de Registro como Marca

1) Las Indicaciones Geográficas reconocidas mediante este Acuerdo no serán registrables como marcas para productos o servicios similares, en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales, salvo cuando el pedido de registro de marca fuese anterior a la entrada en vigor de la Resolución a que hace referencia el artículo 1.2 del presente Acuerdo. Además, no serán registradas marcas que contengan o consistan en una Indicación Geográfica cuando su utilización constituya un acto de competencia desleal o induzca al consumidor al error con relación al verdadero lugar de origen.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los Estados Partes protegerán las Indicaciones Geográficas listadas en la Resolución del GMC a que hace referencia el artículo 1.2 cuando exista una marca previa. Una marca previa significa una marca que haya sido solicitada de buena fe y se encuentre vigente en el territorio de un Estado Parte antes de la presentación de la solicitud de protección, en virtud del presente Acuerdo, de la Indicación Geográfica de que se trate.

3) Dicha marca podrá continuar siendo utilizada, renovada y sujeta a variaciones que pueden requerir la presentación de nuevas solicitudes de marca, a pesar de la protección de la Indicación Geográfica.

4) Ni la marca previa ni la Indicación Geográfica se utilizarán de manera que induzcan a error al consumidor en cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

5) Los Estados Partes no estarán obligados a proteger una Indicación Geográfica frente a una marca famosa, reputada o conocida, donde la protección pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Artículo 6. Término de Uso Común

1) Ningún Estado Parte se obliga a proteger, como Indicación Geográfica, nombre o término que, en su territorio, sea de uso común para designar un producto o servicio, tampoco los nombres de razas animales o de variedades de plantas, incluyendo variedades de uvas para vinos.

2) Se entiende como “de uso común” el nombre o término que es utilizarlo para denominar el propio producto o servicio, su especie o género, independientemente del origen geográfico. (…)

Artículo 9. Vigencia y Depósito

1) El presente Acuerdo, celebrado en el ámbito del Tratado de Asunción, tendrá duración indefinida y entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación. (…)

ANEXO 2: NORMATIVA NACIONAL

(1) Argentina

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

LEY N° 18.284 DEL 18/7/1969. Código Alimentario Argentino.

Artículo 9. Los alimentos elaborados en el país, imitando productos extranjeros, deberán serlo de acuerdo con los procedimientos del lugar de origen y responderán a las características propias de los tipos originales (Vinos: Oporto, Málaga, Marsala, etc; Quesos: Roquefort, Gruyere, etc).

LEY N° 22.195 DEL 17/3/1980. Aprobación del Convenio sobre Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Acta del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y Acta del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Convenio de París

Artículo 10. Indicaciones falsas: Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etcétera

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10 bis. Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveración cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

LEY N° 22.362 DEL 22/12/1980. Ley de Marcas y Designaciones.

Artículo 3. No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

LEY N° 25.163 DEL 6/10/1999.

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un sistema para el reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos argentinos, para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica.

Artículo 2. Con tal fin, se establecen las siguientes categorías de designaciones: Indicación de Procedencia (IP), Indicación Geográfica (IG) Denominación de Origen Controlada (DOC), función de las condiciones de uso que para cada una de ellas fija la presente ley.

Artículo 3. El empleo de una indicación de procedencia queda reservado exclusivamente para los vinos de mesa o vinos regionales. El procedimiento para la determinación del área geográfica de una

Indicación de Procedencia, las condiciones de empleo y el control de esta categoría del régimen, es competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 4. A efectos de la presente ley, se entiende por Indicación Geográfica (IG): el nombre que identifica un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio nacional no mayor que superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida, la IG sólo se justificará cuando determinada calidad y las características del producto sea atribuible fundamentalmente su origen geográfico.

Artículo 8. Sólo podrán requerir la inscripción de una Indicación Geográfica, ante la Autoridad de Aplicación:

1. La misma autoridad de aplicación;

2. Los productores vitícolas o sus organizaciones representativas;

3. Los elaboradores de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico;

4. Las organizaciones encargadas de la promoción o protección de los intereses de las personas implicadas en la producción de vinos.

Artículo 9. La solicitud para la obtención del reconocimiento y registro de una Indicación Geográfica de los peticionantes previstos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 8º, se presentará a la Autoridad de Aplicación, acompañada de los informes, antecedentes, estudios y demás requisitos exigidos por la presente ley la que podrá ser elaborada por la misma Autoridad de Aplicación.

Artículo 13. A los efectos de la presente ley, se entiende por Denominación de Origen Controlada (DOC) el nombre que identifica un producto originario de una región, de una localidad o de área de producción delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales factores humanos.

Artículo 14. El empleo de una Denominación de Origen Controlada queda reservado exclusivamente para los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vínico, calidad superior, producidos en una región cualitativamente diferenciada y determinada territorio nacional, cuya materia prima y elaboración, crianza y embotellado se realizan en la misma área de producción delimitada.

Artículo 17. La propuesta de reconocimiento de una Denominación de Origen Controlada, debe surgir de la iniciativa individual o colectiva de los viticultores, vinicultores o vitivinicultores que desarrollen sus actividades dentro del área de producción de la futura DOC.

Artículo 18. Los viticultores, vinicultores o vitivinicultores que aspiren al reconocimiento de una Denominación de Origen Controlada, deberán constituir un CONSEJO DE PROMOCION, el que tendrá por objeto redactar un proyecto de su reglamento interno y la realización de estudios e informes técnicos sobre:

a) Antecedentes históricos de la región y límites geográficos del área de producción.

b) Características generales de la región, factores climáticos, relieve y naturaleza, homogeneidad de los caracteres de las plantaciones y de la composición ampelográfica de los viñedos.

c) Sistemas de cultivo y prácticas culturales tradicionales o adaptadas al área delimitada, modos de conducción y de poda usuales, densidad de plantación.

d) Métodos de vinificación usuales y necesarios, el grado alcohólico mínimo y el tiempo necesario de conservación para conseguir las cualidades que lo caracterizan.

e) Rendimiento máximo por hectárea y relación uva-vino por hectárea sobre la base de resultados cuantitativos y cualitativos, uniformidad de las calidades y caracteres del vino producido.

f) Análisis y evaluación de las características organolépticas de los productos obtenidos

g) El embotellado, normas para la designación y presentación de los productos con DOC.

h) Identificación del o de los vitivinicultores que se postulan para el reconocimiento de la Denominación de Origen Controlada.

Artículo 19. Por cada Denominación de Origen Controlada habrá un único CONSEJO DE PROMOCION, constituido por representantes de los productores vitícolas y elaboradores, que desarrollen sus actividades dentro del área de producción de la DOC. Se organizarán jurídicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas y sin fines de lucro, con domicilio legal en su zona geográfica y atenderán su funcionamiento con los recursos establecidos en sus propios reglamentos.

Artículo 22. La solicitud para la obtención del reconocimiento y registro de una Denominación de Origen, se presentará a la Autoridad de Aplicación acompañada de los informes, antecedentes, estudios y demás requisitos exigidos la presente ley para que ese organismo la otorgue.

Artículo 30. El empleo de una IP, IG o DOC, está reservado exclusivamente a los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, definidos conforme a la ley N° 14.878. Solo las personas físicas o jurídicas que hayan inscripto sus viñedos y/o instalaciones en las áreas definidas a tal efecto, podrán producir uvas con destino a la elaboración de vinos y/o bebidas espirituosas de origen vínico, protegidos por la presente ley.

Artículo 32. No podrán registrarse como Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Controladas:

a) Los nombres genéricos de bienes, entendiéndose por tales aquellos que por su uso hayan pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identifica el público en general, en el país de origen.

b) El nombre de una variedad de uva.

c) Las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola.

Artículo 33. La Autoridad de Aplicación de la presente ley, tomará todas las medidas jurídicas necesarias para la protección de las IP, IG y DOC registradas, con el fin de evitar todo uso indebido de las mismas que pudiera inducir a error o engaño del consumidor.

Artículo 34. A los efectos del artículo anterior, queda prohibido el uso de las IP, IG y DOC registradas:

a) Para la designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico que no sean originarios del lugar evocado por las mismas, o no se ajusten a las condiciones bajo las cuales fueron registradas.

b) Para aprovechar la notoriedad ya adquirida por los vinos protegidos y causar en consecuencia su debilitamiento o deterioro.

c) Cuando exista usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero, acompañado de calificaciones tales como “clase”, “a la manera de”, “tipo”, “estilo”, u otras análogas o su traducción.

d) Para cualquier otro tipo de indicación que resulte falsa o engañosa, en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos vínicos.

e) Para cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto o que implique competencia desleal.

Las prohibiciones contempladas precedentemente se aplicarán para la designación de los productos considerados, en el envase, en el etiquetado, en el embalaje, en los registros y documentos, sean oficiales o comerciales y en la publicidad.

Artículo 35. Los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, amparados por el régimen de esta ley, gozarán de los siguientes beneficios:

a) Derecho de exclusividad y protección legal en el uso de la Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica o Denominación de Origen Controlada, debidamente registradas.

b) Derecho al uso de las siglas, logotipos, marbetes y etiquetas que hayan sido autorizados por la Autoridad de Aplicación de la ley para identificación.

c) Certificación de genuinidad y garantía de calidad, expedida por la Autoridad de Aplicación (…)

Artículo 36. La Autoridad de Aplicación de esta ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio Economía y Obras y Servicios Públicos, a través del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, con jurisdicción en todo el territorio la Nación Argentina.

Artículo 38. Referidas a esta ley, son específicas de la Autoridad de Aplicación:

a) Asesorar sobre el sistema de designación origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica, y promover su aplicación, como factor de calidad.

b) Adoptar las medidas necesarias para mejor funcionamiento del sistema.

c) Delimitar y reconocer las áreas geográficas y áreas de producción para cada una de las categorías del sistema de designación establecido la presente ley, procediendo al trazado de las fronteras de tales áreas e individualización de la expresión que se utilizará para describirla. Todas áreas geográficas y áreas de producción serán reconocidas por esta ley sólo a partir del momento en que hayan sido fijadas sus fronteras por Autoridad de Aplicación.

d) Llevar el Registro Nacional de Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Controladas, reconocidas y protegidas y de los productos y productores amparados por el sistema de designación del origen de los vinos y de las bebidas espirituosas naturaleza vínica, en los términos que establece la ley y sus reglamentaciones.

e) Coordinar los servicios de inspección, análisis y degustación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, sujetos a este régimen, como también el control y la verificación en los viñedos, bodegas y demás establecimientos, de las condiciones de producción y elaboración que para cada caso establezca en la reglamentación y normas complementarias pertinentes.

f) Tramitar los sumarios pertinentes e imponer las sanciones previstas en la presente ley.

g) Expedir los certificados de registro y aprobación a los beneficiarios que lo soliciten.

h) Notificar y solicitar el registro de las Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Controladas, reconocidas y protegidas a nivel nacional, ante Organismos Internacionales pertinentes, conforme a los acuerdos y tratados internacionales vigentes en la materia.

i) Propiciar la celebración de acuerdos bilaterales y/o multilaterales, fundados en los principios de reciprocidad y no discriminación, para el reconocimiento, la protección y el registro de las Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Controladas, nacionales y extranjeras.

j) Ejercer la representación nacional ante los Organismos Internacionales correspondientes.

Artículo 40. Créase el Consejo Nacional para la Designación del Origen de los vinos y bebidas espirituosas de naturaleza vínica, el cual funcionará como cuerpo consultivo permanente honorem, obligatorio y no vinculado dentro de estructura orgánica de la Autoridad de Aplicación y con la competencia que le atribuye la presente ley.

Artículo 41. Funciones. Será competencia del Consejo Nacional para la Designación del Origen de los vinos y bebidas espirituosas de naturaleza vínica:

a) Contribuir a la delimitación de las áreas geográficas y áreas de producción para las DOC;

b) Verificar el Registro Nacional de Denominaciones de Origen Controladas reconocidas y protegidas y de los productos y productores amparados por el sistema de designación del origen los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica, en los términos establecidos por ley y sus reglamentaciones, constatando los requisitos exigidos para cada caso y exponiendo observaciones a la autoridad de aplicación;

c) Asesorar y promover el sistema, así como constitución de los Consejos de Promoción cada Denominación de Origen Controlada, brindando apoyo técnico y jurídico en todo lo relativo a la aplicación de esta ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten;

d) Ejercer el control de las resoluciones y actuaciones de los Consejos de Promoción de DOC reconocidas y/o usuarios de este sistema, proponiendo la cancelación del uso de una DOC cuando no se cumplan las normas establecidas conforme a esta ley y sus reglamentaciones;

e) Contribuir en la gestión de acuerdos bilaterales y/o multilaterales, fundados en los principios de reciprocidad y no discriminación, para el reconocimiento, la protección y el registro de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Controladas, nacionales y extranjeras;

f) Cumplir toda otra función que determine Autoridad de Aplicación o el decreto reglamentario de esta ley.

g) Actuar como asesor, conciliador y/o mediador en los casos de conflicto o desacuerdos entre los Consejos de Promoción de las DOC.

Artículo 45. Las faltas e infracciones descriptas en el artículo anterior, cuya descripción será complementada por los reglamentos que se dicten autorizarán a la Autoridad de Aplicación la imposición alternativa o conjunta de las siguientes sanciones:

a) Multa de hasta (50) veces el valor que tuviera el volumen total del producto en el mercado momento de la infracción.

b) Decomiso de los productos en infracción.

c) Suspensión temporal del uso de la Denominación de Origen Controlada, Indicación de Procedencia o Indicación Geográfica.

d) Cancelación definitiva del uso de la Denominación de Origen Controlada, Indicación de Procedencia o Indicación Geográfica, la que deberá ser publicada en un diario de circulación masiva nivel nacional y en el Boletín Oficial por un (1) día.

Artículo 46. La Autoridad de Aplicación también podrá imponer las sanciones previstas en el artículo anterior a personas físicas o jurídicas no inscriptas en este sistema, cuando se constatara:

a) El uso indebido de una denominación de origen, Indicación de Procedencia o Indicación Geográfica,

b) La utilización de nombres comerciales, marcas, expresiones, signos o emblemas que, por su identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos o con los signos y emblemas característicos de las mismas, pueden inducir a error o confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos;

c) El empleo indebido de los nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o propaganda de productos, aunque vayan precedidos de los términos “Tipo”, “Estilo”, “Cepa”, “Embotellado en... ” etc., que pueden producir confusión en el consumidor respecto al origen de los productos.

Artículo 54. Serán normas de aplicación supletoria a las disposiciones de la presente ley, las Leyes N° 19.549, 22.362, 22.802 en cuanto sea pertinente.

LEY N° 25.380 DEL 9/1/2001.

Artículo 1. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados se regirán por la presente ley. Se excluyen a los vinos y a las bebidas espirituosas de origen vínico, las que se regirán por la Ley N° 25.163 y sus normas complementarias y modificatorias. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 2. A los efectos de esta ley se entiende por:

a) Indicación geográfica: aquella que identifica un producto como originario, del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. (Inciso sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004).

b) Denominación de Origen: El nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Artículo 3. La determinación y registro de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentarios podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción, producción o fabricación del mismo en la zona respectiva. Los requisitos y procedimientos para la determinación del área de producción y el control de los productos pertenecientes a esta categoría se establecerán en el decreto reglamentario de la presente ley. (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 4. A los efectos del artículo 2°, inciso b) se considerará producto agrícola y/o alimentario amparable por una denominación de origen, a aquellos originarios de una región, provincia, departamento, localidad, área o zona, de reconocida tipicidad y originalidad que, producido en un entorno geográfico determinado, desarrolla cualidades particulares que le confieren un carácter distinto al resto de los productos del mismo origen, aun en condiciones ecológicas y con tecnologías similares, por la influencia del medio natural y del trabajo del hombre.

Artículo 16. La autoridad de aplicación, a través del Registro que se crea a esos efectos, registrará las indicaciones geográficas y/o las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios.

El procedimiento y recaudos para el registro de las indicaciones geográficas serán establecidos por el decreto reglamentario de la presente ley. (Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 23. La presente ley no impone obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

El registro de las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen previamente inscriptas en su país de origen, se regirá en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley y normas complementarias.

Se entenderá por "país de origen" al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la indicación geográfica y/o denominación de origen. (Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 25. No podrán registrarse como indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen las que:

a) Sean nombres genéricos de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellos que por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República Argentina.

b) Sean marcas de fábrica o de comercio registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

b.1. Antes del 1° de enero de 2000;

b.2. Antes de que la indicación geográfica y/o denominación de origen estuviera protegida en el país de origen.

c) Los nombres similares a otros ya inscriptos como denominaciones de origen de productos agrícolas o alimentarios.

d) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto a las cualidades o características del producto de que se trate.

e) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que

pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico. (Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 26. El Estado nacional, por intermedio de la autoridad de aplicación de esta ley, confiere a los usuarios de la indicación geográfica y/o denominación de origen los siguientes derechos:

a) Derecho de uso de la indicación geográfica.

b) Derecho de uso de la denominación de origen para productos agrícolas y alimentarios, y del nombre que la identifica; y derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. que hayan sido autorizadas por el organismo competente.

c) Control y garantía de calidad especificada en la denominación de origen registrada por autoridad competente.

Artículo 27. Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen:

a) Para productos agrícolas o alimentarios que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen, con el fin de aprovechar la reputación de los mismos.

c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto, que implique competencia desleal.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate. (Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 30. Se producirá la extinción de la inscripción de una Denominación de Origen de productos agrícolas o alimentarios por las siguientes causas:

a) Renuncia del Consejo usuario de dicha Denominación.

b) Cancelación del registro por causa de sanciones.

c) Cancelación del registro cuando hayan cambiado las condiciones naturales o administrativas que fundamentaron el otorgamiento de la Denominación de Origen.

Artículo 31. Serán causas de la extinción de la autorización de uso conferida a sus asociados por los Consejos de Denominación de Origen de los productos comprendidos en esta ley:

a) La renuncia presentada por el asociado.

b) La cancelación de la autorización por causa de sanciones.

c) La cancelación por la modificación de las circunstancias de hecho que justificaron su otorgamiento.

d) La cancelación de la inscripción de la Denominación de Origen al Consejo al que pertenece el asociado.

Artículo 34. La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, será la autoridad de aplicación de la presente ley. Sus funciones serán las de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de Denominación de Origen y representación ante los organismos internacionales. Actuará como cuerpo técnico-administrativo del sistema de designación de la procedencia y/u origen de los productos agrícolas y alimentarios.

Artículo 35. Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

(…) f) Registrar las Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios provenientes del extranjero y reconocidas de acuerdo a las previsiones de los tratados celebrados al respecto, y a la presente ley.

Artículo 43. La Autoridad de Aplicación podrá imponer las sanciones previstas en el artículo anterior a personas físicas o jurídicas que no estuvieran adscriptas al sistema de protección que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) El uso indebido de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen. (Expresión "Indicación de Procedencia" sustituida por la expresión "Indicación Geográfica", por art. 18 inc. d) de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004).

b) La utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con las denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y alimentarios.

c) El empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos "género", "tipo", "estilo", "método", "imitación" o una expresión similar que pudieran producir confusión en el consumidor respecto de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen. (Expresión "Indicación de Procedencia" sustituida por la expresión "Indicación Geográfica", por art. 18 inc. d) de la Ley N° 25.966 B.O. 21/12/2004)

Artículo 50. Las prescripciones de esta ley, no obstarán al cumplimiento, por parte de los Consejos de Denominación de Origen y/o usuarios, de otras imposiciones, registros, etc. que determinen leyes provinciales y sus normas reglamentarias, según la jurisdicción del asiento de cada uno de ellos.

RESOLUCIÓN GMC N° 26/03.

ANEXO

Reglamento técnico Mercosur para rotulación de alimentos envasados

3- PRINCIPIOS GENERALES (…)

3.1- Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que:

a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento;

b) atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse;

c) destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos;

d) resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración;

e) resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica;

f) indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas;

g) aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa.

3.2- Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elabora alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor.

DECRETO N° 57/2004 DEL 14/1/2004.

Artículo 3. La IP es el nombre que identifica la procedencia de un producto originario de un área geográfica menor que el territorio nacional, expresamente definida y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, teniendo en cuenta límites administrativos y/o políticos de referencia, y podrá usarse en las etiquetas, sólo para los vinos mencionados en el artículo 3° de la Ley N° 25.163, que cumplan las condiciones de producción y elaboración correspondientes en vigencia, o las que se dicten en el futuro al respecto, conforme a las Leyes Nros. 14.878 y 21.764.

a) Los vinos de mesa sólo podrán utilizar una IP cuando, como mínimo el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de su contenido provenga de uvas producidas y elaboradas en el área de la que lleva el nombre.

b) El uso de una IP deberá gestionarse ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, debiendo para ello iniciarse el correspondiente trámite, completando la solicitud que como Anexo I a, forma parte de la presente Reglamentación y abonando el arancel que establezca el citado Organismo.

Artículo 22. El reconocimiento y registro de una DOC, deberá gestionarlo el Consejo de Promoción constituido, ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, completando la solicitud que como Anexo I c, forma parte de la presente Reglamentación, y abonando el arancel que establezca el Organismo.

Una vez reconocida y registrada la DOC, el Consejo de Promoción presentará ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, para su oficialización, original y copia del correspondiente Reglamento interno definitivo, en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles.

Asimismo, acompañará los elementos distintivos de los productos (etiqueta, oblea, collarines, etc.) para su identificación y control en la circulación comercial, en la cantidad de ejemplares de cada uno que establezca dicho Organismo.

Artículo 38. –

a) SIN REGLAMENTAR.

b) SIN REGLAMENTAR.

c) SIN REGLAMENTAR.

d) Para la inscripción en el Registro Nacional a que se refiere el inciso d) del artículo 38 de la Ley N° 25.163, fíjanse en los Anexos III a, III b y III c de la presente Reglamentación, los contenidos mínimos que deben consignarse, para cada una de las categorías (IP, IG y DOC).

Podrán incluirse en el Registro, debidamente identificadas, las IP, IG y DOC extranjeras, que acrediten estar registradas en el país de origen.

El Registro Nacional de IP, IG y DOC estará a disposición de cualquier persona física o jurídica para su consulta, verificación y/o inspección.

El Responsable del Registro Nacional deberá entregar copia parcial o total del mismo, a la persona física o jurídica que así lo requiera, previo pago del arancel que se establezca.

e) SIN REGLAMENTAR.

f) SIN REGLAMENTAR.

g) SIN REGLAMENTAR.

h) SIN REGLAMENTAR.

i) SIN REGLAMENTAR.

j) SIN REGLAMENTAR.

Artículo 54. Conforme a las leyes de aplicación supletoria:

a) Contra las resoluciones que dicte la Autoridad de Aplicación en el marco de los artículos 3°, 11 y 12 de la Ley N° 25.163, quedará expedita la vía judicial ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo que corresponda, debiendo interponerse el recurso en un plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles de notificada, vencido el cual se tendrá por consentida la misma.

b) Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 12, 2° párrafo de la Ley N° 22.362, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION requerirá al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA la información relativa a las solicitudes de registro de las marcas de la Clase 33, conforme a la nomenclatura prevista en la Ley N° 22.362, con relación a los productos amparados por la Ley N° 25.163, de acuerdo al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos Organismos. Los dictámenes emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA serán vinculantes en oportunidad de resolver la aprobación de las marcas solicitadas.

Asimismo, el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, antes de registrar una IP, IG o DOC, consultará al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, sobre si la designación solicitada se encuentra registrada como marca, conforme al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos Organismos.

LEY N° 25.966 DEL 17/11/2004.

Artículo 7. Sustitúyese el texto del artículo 23 de la Ley N° 25.380, por el siguiente:

Artículo 23: La presente ley no impone obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

El registro de las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen previamente inscriptas en su país de origen, se regirá en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley y normas complementarias.

LEY N° 26.355 DEL 27/3/2008. Ley de Marca Colectiva.

Artículo 2. Sólo podrá solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores y/o prestadores de servicios inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL creado por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional N° 189/2004.

Artículo 3. A los efectos registrales se aplicará a la MARCA COLECTIVA lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones.

DECRETO N° 556/2009 DEL 15/5/2009.

ANEXO

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.380 Y SU MODIFICATORIA N° 25.966

Artículo 3. El sistema es voluntario y abierto:

a) El registro de una indicación geográfica se hará a petición de quien demuestre tener un interés legítimo. A los efectos de este artículo, se considera que tienen interés legítimo:

I) Las personas físicas o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica, en la zona que se trate, y/o;

II) Las cámaras o asociaciones de fabricantes y/o productores del producto a amparar por la indicación geográfica, siempre que estén estatutariamente autorizadas para ello.

b) Las solicitudes de inscripción deben ser hechas por un grupo de productores, asociados de hecho o formalmente como asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, una única persona física o jurídica puede solicitar el registro, siempre que:

I) Sea la única en la zona que produce un producto agrícola o alimentario que es claramente diferente —en alguna característica o cualidad— a otros productos de su clase, y esa característica o cualidad diferencial se funde en el origen geográfico. En estos casos, las especificaciones serán revisadas por la Autoridad de Aplicación, en orden a asegurar que no estén expresadas de modo que pudieran otorgar al productor un monopolio sobre el producto, o;

II) Sea el productor con una participación superior al TREINTA POR CIENTO (30%) del volumen total del producto en el área.

En ambos casos, las especificaciones deben poder replicarse por otros productores de la zona.

Otros productores de la zona o área que produzcan en condiciones similares a las especificadas en el respectivo registro podrán solicitar posteriormente la adhesión a la indicación geográfica para la comercialización de sus productos.

La determinación del área geográfica de producción se hará por el solicitante, mediante la presentación de mapas, croquis y dictámenes o informes que se expidan sobre la particularidad del área y su diferencia agroecológica con las áreas vecinas.

Artículo 23. Las solicitudes de inscripción de indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen provenientes de países extranjeros, deberán ser presentadas en formulario o mediante nota tipo, dando cuenta del cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) Acreditar su protección en el país de origen y en su caso, en registros regionales.

b) Adjuntar un aval o dictamen de la autoridad competente del país de origen, dando cuenta de la efectiva existencia, vigencia y uso de la indicación geográfica o denominación de origen.

c) Cumplir los requisitos, recaudos y procedimientos establecidos en la Ley N° 25.380, en esta reglamentación y en las normas que en el futuro dicte la Autoridad de Aplicación en consecuencia.

d) Designar al representante legal en nuestro país autorizado para la realización del trámite.

e) Acreditar el cumplimiento de otros requerimientos previstos por la legislación general.

Artículo 47. No podrá registrarse como marca para distinguir productos, la designación que correspondiere a una indicación geográfica y/o una denominación de origen debidamente registrada, y/o de cuyo trámite de registro se hubiere dado al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) la comunicación que ordena el Artículo 18 de la Ley N° 25.380. A todo evento, podrá el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL publicar que dicha designación ha sido comunicada al citado Instituto Nacional en el Boletín de Marcas.

Para el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 12, segundo párrafo de la Ley N° 22.362, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL requerirá a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, la información relativa a las solicitudes de registro que contengan nombres geográficos con relación a productos agrícolas y alimentarios, principalmente bajo las clases 29, 30, 31 y 32 y cualquier otra que pudiera corresponder conforme a la clasificación prevista en la Ley N° 22.362 y su reglamentación, de acuerdo al procedimiento que establezcan en forma conjunta, ambos organismos.

La Autoridad de Aplicación podrá formular oposiciones al registro, conforme la Ley N° 22.362 y su respectiva reglamentación.

Artículo 48. La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION requerirá al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, antes de registrar una indicación geográfica y/o denominación de origen de productos agrícolas y alimentarios, informe sobre si la designación se encuentra registrada como marca particularmente en las clases 29, 30, 31 y 32, y en caso afirmativo, datos del titular del registro. Todo ello, conforme al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organismos.

Si el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL informase de la existencia de una marca registrada vigente para la clase de productos para los que se solicita la indicación geográfica o denominación de origen en trámite, la Autoridad de Aplicación podrá efectuar un análisis de la marca en cuestión con relación a lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ley N° 22.362 y formular las recomendaciones pertinentes al solicitante del registro de la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 53. Las comunicaciones, solicitudes y autorizaciones reguladas en la Ley N° 25.380 y la presente reglamentación, se presentarán, tramitarán y resolverán mediante los procedimientos y en los plazos que se determinan en los mismos, siendo de aplicación subsidiaria la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 T.O. 1991.

DECRETO N° 242/2019 DEL 3/4/2019.

Artículo 3. Las denominaciones de origen nacional o extranjeras a las que se refiere el inciso c) del artículo 3° de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, comprenden las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la REPÚBLICA ARGENTINA.

DECRETO N° 274/2019 DEL 17/4/2019.

Artículo 9. Cláusula general. Constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.

Artículo 10. Supuestos particulares. Se consideran actos de competencia desleal, los siguientes:

a) Actos de engaño: Inducir a error sobre la existencia o naturaleza, modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden esperarse de su utilización y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios.

b) Actos de confusión: Inducir a error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen distinto al que les corresponde.

c) Violación de normas: Valerse efectivamente de una ventaja significativa derivada de competir mediante el incumplimiento de normas legales.

d) Abuso de situación de dependencia económica: Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente, de forma regular, otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.

e) Obtención indebida de condiciones comerciales: Se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago

de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.

f) Venta por debajo del costo: La venta por debajo del costo de fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar a un competidor del mercado.

g) Explotación indebida de la reputación ajena: Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

h) Actos de imitación desleal: La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

i) Actos de denigración: Menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación de otro competidor, a no ser que las aseveraciones sean exactas, pertinentes y verdaderas.

j) Violación de secretos: Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

A los fines de este supuesto, la aprobación del registro o de la autorización de comercialización establecida al amparo de los procedimientos de aprobación para productos similares establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 24.766, por parte de la autoridad administrativa local, no se considerará un acto de competencia desleal.

k) Inducción a la infracción contractual: Inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones contractuales contraídas con un competidor.

l) Actos de discriminación: El tratamiento discriminatorio de compradores cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una lista de precios, a no ser que medie causa justificada.

m) La publicidad comparativa en infracción a lo dispuesto en el artículo 15.

La enumeración precedente es taxativa a los fines de la imposición de sanciones por parte de la Autoridad de Aplicación y enunciativa a los fines de la promoción de acciones judiciales por los afectados, en cuyo caso el juez podrá también aplicar la cláusula general establecida en el artículo 9° de este Decreto, para los supuestos no previstos expresamente en este artículo.

Artículo 15. Publicidad comparativa. A los efectos de este Decreto, se considerará publicidad comparativa a la publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él.

La publicidad comparativa estará permitida si cumple con la totalidad de las siguientes condiciones:

a) No inducir a error, engaño o confusión, entre el anunciante y un competidor, o entre los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.

b) Comparar bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad, y que dicha comparación se realice en forma objetiva, entre una o más características esenciales, pertinentes, representativas y comprobables de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio.

c) Su finalidad sea la de informar las ventajas de los bienes o servicios publicitados.

d) No desacreditar ni denigrar los derechos de propiedad intelectual e industrial o circunstancias de algún competidor.

e) No obtener indebidamente ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o de las denominaciones de origen de bienes de algún competidor.

f) No presentar un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

g) En el supuesto de bienes amparados por una denominación de origen, indicación geográfica o denominación específica, la comparación sólo podrá efectuarse con otros bienes de la misma denominación.

Artículo 23. Prohibición de uso. Sin perjuicio de lo establecido por las Leyes Nros. 22.362 y sus modificatorias, 24.425, 25.163, 25.380 y su modificatoria y 26.355, no podrá utilizarse una denominación de origen nacional o extranjera para identificar un bien o servicio cuando éste no provenga de la zona respectiva. A tal efecto, se entiende por denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto o servicio originario de ellos y cuyas cualidades o características particulares se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico y que incluye los factores naturales como humanos.

Artículo 24. Denominación de uso generalizado. Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y serán de utilización libre, aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del bien.

RESOLUCIÓN N° 13/2021.

Anexo III.

GLOSARIO

La finalidad de este glosario es acordar una interpretación uniforme a los términos contenidos en las normas e incluidos o contenidos en recaudos y requisitos necesarios para tramitar y reconocer los institutos previsto en la Ley N° 25.380 y su modificatoria.

Alcance/ámbito

Conforme el Artículo 1° de la Ley N° 25.380 y su modificatoria el régimen de reconocimiento y protección abarca a los productos de origen agrícola y alimentarios. Cabe aclarar, que se excluyen a los vinos y a las bebidas espirituosas de origen vínico, las que se regirán por la Ley N° 25.163 y sus normas complementarias y modificatorias. El término agrícola deriva de agricultura, actividad que comprende la utilización de tierras para cultivar especies vegetales y criar animales con la finalidad de producir alimentos y materias primas. Por lo tanto, el término en cuestión incluiría tanto los productos provenientes de la agricultura como también los de la ganadería y la pesca, y comprendería las fibras vegetales (lana, algodón) y las animales (cueros), madera (hasta su primera transformación), plantas ornamentales. No están alcanzadas por esta normativa las artesanías, ni derivados textiles como prendas de ropa. Calidad específica/particular: la calidad específica es un conjunto de características asociadas a un bien o servicio reconocidas como aspectos distintivos en comparación con productos estándares, que pueden provenir de unas condiciones de producción o comercialización determinadas. Esas características dan la posibilidad de diferenciar el producto en el mercado en base a un proceso voluntario por parte de los actores económicos, una vez cumplidos los requisitos en cuanto a las normas de calidad genérica (es decir relativa a la protección del consumidor y normas del mercado). Fuente FAO http://www.fao.org/inaction/quality-and-origin-program/identification-tool/identification-tool/glosario/es/ Aclaración: nuestra ley no incluye servicios.

LEY N° 27.765 DEL 18/10/2024.

Artículo 1. Apruébase el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los Territorios de los Estados Parte del Mercosur, suscrito en la ciudad de Bento Gonçalves - República Federativa del Brasil- el día 5 de diciembre de 2019, que consta de diez (10) artículos y un (1) apéndice, que como Anexo en idioma español forma parte de la presente ley.

ACUERDO

Artículo 2. Definiciones

1. A efectos de este Acuerdo, se considera Indicación Geográfica al nombre que identifica un producto o servicio como originario del territorio de un Estado Parte, o región o localidad del mencionado territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser atribuida fundamentalmente a su origen geográfico.

2. A efectos de este Acuerdo, se entenderá por protección efectiva la prevista en el ordenamiento jurídico de cada Estado Parte.

(2) Bolivia

DECRETO LEY N° 14379 DE 1977. Código de Comercio.

Artículo 42. Signo distintivo. Para efecto del presente reglamento se entenderá por signo distintivo, a toda solicitud de registro de:

(…) - Denominación de origen para productos o servicios que se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico determinado en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos; (…)

Artículo 69. Actos que constituyen competencia desleal. Se considera autor de actos de competencia desleal al comerciante que:

(…) 4) Utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio; (…)

Artículo 463. Modalidades. Se reconocen como modalidades de la propiedad industrial y, por lo tanto patentables, las siguientes:

(…) 4) Los nombres, enseñas, avisos, rótulos y estilos comerciales, así como la denominación de origen; (…)

LEY N° 1334 DE 1992.

Artículo 1. Se entenderá por "Denominación de Origen", el nombre geográfico de la región, cantón, comarca y/o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid cuya calidad o características con debidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico y a una interrelación de factores naturales y humanos.

Artículo 2. Los objetivos básicos de la "Denominación de Origen" establecidos por la presente Ley, son los de proteger al consumidor garantizando la autenticidad y calidad del producto, como al productor que deberá someterse a normas y reglas de producción.

Artículo 3. A los efectos de la presente Ley se entenderá por "Nombre Geográfico", al empleado para designar un producto de su procedencia con carácter permanente y de amplia difusión y conocimiento en los mercados de consumo nacionales y extranjeros.

Artículo 4. Deberá conceptuarse por "Zona de Producción" la región, el cantón, la comarca y/o la localidad vitícola que, por las características y bondades del medio natural, las variedades del vid y sistemas de cultivo, produce una de calidad de la que se obtienen productos de cualidades distintas y propias mediante modalidades específicas de elaboración.

Artículo 5. La protección otorgada por la "Denominación de Origen", se extiende al uso exclusivo de los nombres de la región, cantones, comarcas y/o localidad que conformen las respectivas zonas de producción.

Artículo 6. Sólo las personas naturales y/o jurídicas que estén inscritas en los registros de "Denominación de Origen" sus instalaciones agroindustriales ubicadas en la zona de producción, podrán hacer uso del derecho de la denominación.

Artículo 7. Queda terminantemente prohibida la utilización de nombres y marcas que, por similitud o apariencia puedan inducir a confusión a cerca de la naturaleza y el origen del producto.

Artículo 8. En las etiquetas y propaganda de los productos sin derecho a "Denominación de origen" no podrán ser empleados los nombres geográficos protegidos por esta Ley.

Artículo 9. Por esta Ley se reconoce la "Denominación de Origen" de SINGANI para este producto, reservado para los aguardientes embotellados y producidos en el Valle Central del Departamento de Tarija, los valles de las Provincias Nor y Sur Cinti y Tomina del Departamento de Chuquisaca, Sahapaqui, Luribay y las Provincias Loayza y Murillo del Departamento de La Paz, los valles de Turuchipa, Cotagaita, Vicchoca, Tumusla, Poco Poco, Tirquibuco y Oroncota de las Provincias Nor y Sud Chichas, Cornelio Saavedra y Linares del Departamento de Potosí y otras zonas de producción del país a establecerse en el futuro.

Artículo 10. El SINGANI como producto legítimo y exclusivo de la producción agroindustrial boliviana, se define como aguardiente obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca producida, destilados y embotellados en las zonas de producción de origen.

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000.

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (…)

Artículo 157. Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Artículo 160. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

b) la denominación de origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205. Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Artículo 206. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 214. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 218. Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008.

Artículo 2. Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SENAPI.

Artículo 20. Elementos constitutivos de la propiedad industrial. Para efectos del presente Reglamento, constituyen elementos de la propiedad industrial:

(…) II.- Los signos distintivos:

(…) 6) Las indicaciones geográficas: denominaciones de origen e indicaciones de procedencia (…)

Artículo 309. Definición. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos

Artículo 310. Legítimo interés.

I.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

II.- Cuando la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen sea presentada por una asociación de productores o una asociación o entidad conformada por quienes elaboran o se dedican a la extracción del producto(s) que se pretende(n) amparar con la misma, el legítimo interés exigido en el literal a) del artículo 204 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 208 de la misma norma andina, deberá acreditarse acompañando con la solicitud los documentos y cumpliendo los requisitos que se indican a continuación:

1) Estatutos de constitución de la asociación y sus principales reformas, que contengan el mínimo de requisitos legales, es decir, que describan el objeto, las calidades requeridas para ser asociado, los órganos de dirección y representación legal, sus facultades, las normas relativas a la convocatoria, quórum, entre otros, acompañando el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

2) Lista de productores que forman parte de la asociación, indicando el número de potenciales beneficiarios de la denominación de origen aunque no formen parte de la asociación, así como el porcentaje que representan los productores asociados respecto del total de productores del (los) producto(s) que se pretende(n) amparar con la denominación de origen.

3) Documento que describa la forma como la asociación solicitante se encuentra vinculada a la gestión, administración y promoción del gremio de productores del (los) producto(s) que se pretende(n) designar con la denominación de origen, indicando los planes, programas y mecanismos que adopta para llevar a cabo dicho objeto.

III.- Cuando la declaración de protección de la denominación de origen sea presentada por las autoridades estatales, departamentales o municipales, tratándose de productos de sus respectivas circunscripciones, deberán presentar para acreditar el legítimo interés, los siguientes requisitos:

1) Acto oficial de designación y posesión de la autoridad o dignatario, Alcalde o Gobernador, según el caso, que se encuentre legitimado para formular la solicitud.

2) La información referente a los productores que puedan ser potenciales beneficiarios de la denominación de origen.

3) La información relativa a la(s) asociación(es) de productores existente(s) en la zona delimitada y vinculada a la gestión gremial del (los) producto(s) que se pretende(n) amparar con la denominación de origen, que represente a los beneficiarios

Artículo 311. Impedimentos. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

1) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 309 del presente Reglamento, concordado con el Artículo 201 de la Decisión 486 de la CAN.

2) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

3) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.

4) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 314. Examen de registrabilidad. Vencidos los términos anteriores, el Área de Signos Distintivos y/o área de oposiciones presentará al Director de Propiedad Industrial un informe que contendrá:

1) Un resumen de los resultados de la visita practicada, las constataciones y los principales elementos probatorios obtenidos, si fuere el caso.

2) Un concepto técnico y jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente establecidas para obtener la protección.

3) Un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y de todas las demás cuestiones planteadas en el expediente.

El informe mencionado servirá de apoyo para que el Director de Propiedad Industrial decida de fondo la solicitud, otorgando o denegando la declaración de protección de la denominación de origen y, en su caso, la delegación de la facultad de autorizar el uso, mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 318. Autorizaciones de uso otorgadas por el SENAPI. El SENAPI, a través de la Dirección de Propiedad Industrial, es la entidad competente para otorgar las autorizaciones de uso de denominaciones de origen nacionales declaradas.

Artículo 319. Legitimación. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen.

b) Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada, según la declaración de protección.

Artículo 320. Utilización de denominaciones de origen

I.- La utilización de denominaciones de origen declaradas, con relación a los productos naturales, agrícolas o artesanales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes o artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha denominación.

II.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “denominación de origen”.

III.- En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.

Artículo 324. Vigencia y caducidad.

I.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de 10 (diez) años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la Decisión 486 de la CAN y el presente Reglamento.

II.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida caducará de pleno derecho si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN.

Artículo 336. De los consejos reguladores. Declarada la protección de una denominación de origen, conforme a las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN y demás disposiciones sobre la materia, se podrá autorizar el funcionamiento de su Consejo Regulador como entidad administradora y de control.

(3) Brasil

LEY N° 7678 DEL 8/11/1988.

Artículo 49. Se prohíbe la comercialización de vinos nacionales e importados y sus derivados que contengan en el rótulo denominaciones geográficas o indicaciones técnicas que no correspondan al verdadero origen y significado de las expresiones utilizadas.

§ Párrafo 1º Quedan excluidos de la prohibición establecida en este artículo los productos nacionales que utilicen las denominaciones champaña, coñac y brandy, por ser de uso común en todo el territorio nacional.

LEY N° 9.279 DEL 14/5/1996.

Artículo 1. Esta Ley regula derechos y obligaciones con respecto a la propiedad industrial.

Artículo 2. La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerado el interés de la sociedad y el desarrollo tecnológico y económico del País, ocurre por medio de: I – concesión de patentes de invención y modelos de utilidad; II – concesión de registro de diseño industrial; III – concesión de registro de marca; IV – represión a las falsas indicaciones geográficas; y V – represión a la competencia desleal.

Artículo 4. Las disposiciones de los tratados vigentes en Brasil se aplican, en iguales condiciones, a las personas físicas y jurídicas nacionales o con domicilio en el País.

Artículo 122. Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales.

Artículo 123. Para los efectos de esta ley, se considera: I – marca de producto o servicio: aquella usada para distinguir producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso; II – marca de certificación: aquella usada para atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, especialmente cuanto a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada; y III – marca colectiva: aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada entidad.

Artículo 124. No son registrables como marca:

(…) IX – indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir una indicación geográfica;

X – signo que induzca a falsa indicación cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina; (…)

Artículo 176. Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o denominación de origen.

Artículo 177. Considérase indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya vuelto conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

Artículo 178. Considérase denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 179. La protección se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica, bien como a la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre sea indicación geográfica.

Artículo 180. Cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando producto o servicio, no será considerado indicación geográfica.

Artículo 181. El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen podrá servir de elemento característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca a falsa procedencia.

Artículo 182. El uso de la indicación geográfica está restricta a los productores y prestadores de servicios establecidos en el local, exigiéndose, aún, en relación a las denominaciones de origen, el atendimiento de requisitos de calidad. Párrafo único - El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas.

Artículo 192. Fabricar, importar, exportar, vender, exponer u ofrecer en venta o tener en stock producto que presente indicación geográfica falsa.

Pena - privación de libertad, de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 193. Utilizar, en producto, envase, embalaje, faja, etiqueta, factura, circular, cartel u otro medio de divulgación o publicidad, términos correctivos, tales como "tipo", "especie", "género", "sistema", "similar", "sustituto", "idéntico", o equivalentes, sin destacar el verdadero origen del producto.

Pena Sanción - inmovilización, de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 194. Utilizar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o signo publicitario o cualquier otra forma que indique una procedencia distinta de la verdadera, o vender o exponer a la venta un producto con estos signos.

Pena - detención, de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa.

Artículo 195. Comete delito de competencia desleal quien:

I - pública, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de concurrente, con fin de obtener ventaja;

II - presta o divulga, acerca del concurrente, falsa información, con el fin de obtener ventaja;

III - emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otros;

IV - usa expresión o señal de propaganda ajenos, o los imita, de modo a crear confusión entre los productos o establecimientos;

V - usa, indebidamente, nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenos o vende, expone u ofrece a la venta o tiene en stock producto con esas referencias:

VI - sustituye, por su propio nombre o razón social, en producto de otros, o nombre o razón social de éste, sin su consentimiento;

VII - atribúyese, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no obtuvo;

VIII - vende o expone u ofrece a la venta, en recipiente o envoltorio de otros, producto adulterado, o falsificado o de él se utiliza para negociar con producto de la misma especie, mismo que no adulterado o falsificado, si el hecho no constituye infracción más grave;

IX - da o promete dinero u otra utilidad a empleado del concurrente, para que éste, faltando al deber del empleo, le proporcione ventajas;

X - recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago o recompensa, para, faltando al deber de empleado, proporcionar ventaja al concurrente del empleador;

XI - divulga, explora o utilízase, sin autorización, de conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios, excluidos aquellos que sean de conocimiento público o que sean evidentes para un técnico en el asunto, que tuvo acceso mediante relación contractual o empregatícia, mismo después del término del contrato;

XII - divulga, explora o utilízase, sin autorización, de conocimientos o informaciones a que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a que tuvo acceso mediante fraude; o

XIII - vende, expone u ofrece a la venta producto, declarando ser objeto de patente solicitada, o concedida, o de diseño industrial registrado, que no lo sea, o mencionado, en anuncio o papel comercial, como depositado o patentado, o registrado, sin serlo;

XIV - divulga, explora o utilízase, sin autorización, de resultados de testes u otros datos no divulgados, cuya elaboración envuelva esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos.

Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa. § 1º - Inclúyese en las hipótesis a que se refieren los incisos XI y XII el empleador, socio o administrador de la empresa, que incurrir en las tipificaciones establecidas en los mencionados dispositivos. §2º - Lo dispuesto en el inciso XIV no se aplica cuanto a la divulgación por órgano gubernamental competente para autorizar la comercialización de producto, cuando necesario para proteger el público.

INSTRUCCIÓN NORMATIVA 95/2018.

Artículo 5. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.

§1° O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.

§2° O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço.

§3° Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o registro.

§4° Em se tratando de Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicação Geográfica no país de origem.

Artículo 14. Realizado o exame de mérito, será proferida decisão de concessão ou indeferimento do pedido de registro da Indicação Geográfica, com a respectiva publicação.

§1° Concedido o registro, será simultaneamente expedido o respectivo certificado, que ficará disponível ao requerente no INPI.

§2° O pedido de registro será indeferido quando não forem observadas as proibições e os requisitos previstos na Lei N° 9.279/1996, nesta Instrução Normativa e nos atos normativos relacionados a Indicações Geográficas expedidos pelo INPI.

PORTARIA/INPI/PR N° 04/22.

Artículo 2. O módulo de Peticionamento Eletrônico de Indicações Geográficas - e-IG, integrante do Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial - e-INPI, deverá ser utilizado pelos usuários

para demandar serviços ou praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro de indicações geográficas.

Artículo 13. No son elegibles para registro como Indicación Geográfica los términos que puedan causar confusión, que reproduzcan, imiten o consistan en:

I - nombre geográfico o su nombre genérico de uso común, designando producto o servicio;

II - el nombre de una variedad vegetal, cultivada o no, que esté registrada como cultivada, o que sea de uso común o existente en territorio brasileño en la fecha de la solicitud;

III - nombre de raza animal de uso corriente o existente en el territorio brasileño en la fecha de la solicitud; y

IV - homónimo de Indicación Geográfica ya registrada en Brasil para marcar producto o servicio idéntico o semejante, excepto cuando haya diferenciación sustancial en el signo distintivo.

(4) Chile

LEY 18455 DEL 31/10/1985.

Artículo 27. El Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas. El reglamento determinará, en lo que no se contraponga a la presente ley, las condiciones, características y modalidades que deben cumplir las áreas y productos a que se refiere el inciso anterior.

Asimismo, el Presidente de la República podrá autorizar, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, el uso de una denominación de origen para productos destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al producto amparado los aditivos analcohólicos que se señalen en el mismo decreto. En todo caso, tales bebidas deberán ser elaboradas y envasadas, en unidades de consumo, en las Regiones de origen del respectivo producto.

Artículo 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, estableénse las siguientes denominaciones de origen para los productos que se señalan a continuación:

a) Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones.

b) Pajarete: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas Regiones.

c) Vino Asoleado: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el Sur, provenientes de vides plantadas en el área mencionada.

El Presidente de la República, en uso de la facultad a que se refiere el artículo 27, no podrá alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas en este artículo ni las que se establezcan en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 29. Se presume que toda uva, mosto, producto alcohólico de vides híbridas, vino y alcohol que se encuentren dentro de los recintos de una industria pisquera y que provengan de regiones distintas a las III y IV, están destinados a la producción de pisco. Igual presunción regirá respecto de aquellas

materias primas no autorizadas para la elaboración de pisco. Estos productos caerán en decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda.

Artículo 30. Queda prohibido designar con las denominaciones de origen establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como, asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.

Artículo 35. En los envases o etiquetas de los productos deberán indicarse, a lo menos, las siguientes menciones: denominación o naturaleza del producto, graduación alcohólica; volumen, nombre y domicilio del envasador. Tratándose de productos importados, deberá indicarse, además, el país de origen y el nombre y domicilio del importador.

Los productos que se exporten en unidades de consumo deberán señalar en su etiqueta, la expresión "Envasado en Chile" o "Embotellado en Chile".

El reglamento determinará las demás menciones y requisitos del etiquetado de los productos regulados por esta ley. En todo caso, las etiquetas de los productos que se exporten podrán adecuarse a los requisitos de etiquetado de los países de destino. En los envases o etiquetas no podrán incluirse menciones que no correspondan, o que induzcan a equívoco o error respecto al origen, materia prima, naturaleza, composición o demás características del producto.

Prohíbase el uso en etiquetas, envases y embalajes, de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, expresiones tradicionales, menciones complementarias de calidad o denominaciones extranjeras protegidas que hayan sido reconocidas como tales en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile, las cuales sólo podrán ser utilizadas en las condiciones establecidas en dichos tratados.

DECRETO N° 78 DEL 31/7/1986.

Artículo 55. Un reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados. (…)

Artículo 57. Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento, serán considerados falsificados los siguientes productos:

a) Cualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.

b) Aquellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.

c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 5° del decreto N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura.

Artículo 65. Tratándose de productos que se importen, el Servicio podrá exigir que se acredite oficialmente la materia prima que fue empleada en su elaboración y en el caso de productos que se importen envasados con denominación de origen, podrá igualmente exigir que se certifique su procedencia. Las determinaciones de los boletines de importación deberán ser coincidentes con el de las fiscalizaciones posteriores. Los productos que se importen en unidades de consumo deberán estar contenidos solamente en envases que utilicen sus similares nacionales en su expendio habitual.

LEY N° 19039 DEL 24/1/1994. Ley de Propiedad Industrial.

Artículo 1. Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección

que la ley pueda establecer. Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

Artículo 2. Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile. Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.

Artículo 3. La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 17 bis C. El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago. El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes (…)

Artículo 20. No podrán registrarse como marcas:

(…) j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Artículo 92. La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N.º 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94. El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto. Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley.

También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95. No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.

f) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

g) Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.

Artículo 96. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 96 bis A. Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura. En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo. El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley.

Artículo 97. La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar

a) Nombre, domicilio, rol único tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada

g) Las demás menciones que establezca el reglamento.

Artículo 99. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100. El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitación de tiempo. El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 102. En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 104. Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105. Serán condenados a pagar una multa (…):

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen. Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. (…)

DECRETO N° 464 DEL 14/12/1994.

Artículo 1. Establece la Zonificación Vitícola o denominación de origen, para los vinos que se produzcan en el país.

Artículo 2. Los vinos se clasificarán en tres categorías:

a) Vinos con Denominación de Origen. Son los vinos provenientes de las regiones vitícolas señaladas en el artículo 1º o de las áreas o comunas que posean como denominación de origen especial Secano Interior, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) del artículo 3º o en el artículo 3º bis, y que cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría en el presente decreto,

b) Vinos sin denominación de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en cualquier región del país, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del artículo 3º o con otras cepas viníferas tradicionales no incluidas en dicha nómina.

c) Vinos elaborados con uva de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa. Los vinos, según su categoría, podrán indicar en sus etiquetas menciones de zonificación o denominación de origen, cepaje, año de cosecha, y la expresión "Embotellado en Origen", de acuerdo a las normas que más adelante se establecen.

Artículo 3. Las denominaciones de origen de Regiones, Subregiones, Zonas y Áreas señaladas en el artículo 1º y la denominación de origen especial señalada en el Artículo 3º Bis, podrán usarse en las etiquetas bajo las siguientes condiciones: (…)

Artículo 8. Los vinos con denominación de origen incluirán en sus etiquetas la indicación geográfica que Art. único N° 5 corresponda, precedida de la expresión "Denominación de D.O. 06.06.2003 Origen" o las iniciales "D.O." Además, se podrá incluir una de las siguientes menciones complementarias de

calidad, o sus traducciones en un idioma extranjero, precedidas o no de la expresión "vino", sólo cuando éste proceda de alguna de las variedades indicadas en el artículo 3º de este decreto y el envasado se haya efectuado en Chile.

DECRETO N° 521 DEL 30/12/1999. Reglamento de la denominación de origen Pisco.

Artículo 1. El presente reglamento regula el uso de la denominación de origen pisco y las condiciones, características y modalidades que se deben cumplir respecto de la materia prima a utilizar, elaboración y envasado de este producto. (…)

Artículo 3. La protección que otorga la denominación de origen pisco, comprende el derecho al uso exclusivo de tal denominación para identificar, distinguir y reconocer a dicho producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma íntegra y cabal a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas a su respecto.

La protección, con arreglo al Acuerdo de Marrakech y al artículo 10 bis del Convenio de París (1967), también comprende el derecho de los interesados para:

a) Oponerse, de acuerdo a las normas de la ley N°19.039, a la utilización de algún nombre de ciudad, pueblo, localidad o villorrio de las regiones de Atacama y Coquimbo, como marca o parte de ella, frase de propaganda publicitaria o como parte integrante de una etiqueta correspondiente a la Clase 33 del Clasificador Marcario, para distinguir cualquier bebida alcohólica destilada derivada de la uva que no sea pisco.

b) Impedir la utilización de otras indicaciones geográficas que identifiquen bebidas alcohólicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del pisco en esas bebidas, que pueda inducir al público a confundirlas con la denominación de origen pisco, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

c) Denunciar, ante la autoridad correspondiente, como un acto de competencia desleal las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de elaboración, las características o la aptitud en el empleo del pisco.

LEY 20169 DEL 2/2/2007. Ley de Competencia Desleal.

Artículo 4. En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.

c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.

(5) Colombia

DECRETO 410 DE 1971. Código de Comercio.

Artículo 583. Signos registrables y concepto de marca. (…)

6) Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado, y

7) Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto original de ellos y cuya calidad o características se deben exclusiva o principalmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos

TRATADO QUE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Artículo 2. Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3. Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro

LEY 256 DE 1996.

Artículo 15. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (…) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000.

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (…)

Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156. A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157. Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158. El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los

envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 160. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

b) la denominación de origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205. Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Artículo 206. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han

restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 214. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 218. Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008.

Artículo 2. Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

LEY 1480 DE 2011.

Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán:

(…) b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los productos Vio servicios que ofrezcan conforme a su naturaleza y destino. En especial, deberán indicar sus características y propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo restricciones de uso y cuidado relevantes, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes: de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. Tratándose de servicios, la descripción adecuada de las prestaciones incluidas. (…)

DECRETO 729 DE 2012.

Artículo 6. Denominaciones de origen. Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida.

DECRETO 1074 DE 2015.

Artículo 2.2.2.20.6. Denominaciones de origen. Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida.

(6) Costa Rica

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL.

Artículo 2. Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen

(1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario

del mismo y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

(2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual esté situada la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

Artículo 5. Registro internacional (…)

1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.

2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.

3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede.

4) Esa declaración no podrá ser interpuesta por las Administraciones de los países de la Unión después de la expiración del plazo de un año previsto en el párrafo precedente.

5) La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país. (…)

LEY N° 7978 DEL 6/1/2000.

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

Persona: Persona física o jurídica.

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Marca colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Indicación geográfica: Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica. (Así reformado por la Ley 8632)

Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. (…)

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (…)

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

Artículo 71. Empleo de indicaciones geográficas.

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

Artículo 72. Utilización en la publicidad.

No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente

genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Artículo 73. Indicaciones relativas al comerciante.

Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

Artículo 74. Registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 75. Prohibiciones para el registro.

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.

b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.

c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.

d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.

e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 76. Solicitud de registro.

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica indicará:

a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.

b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.

c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.

d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

La solicitud de registro de una indicación geográfica o una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 77. Procedimiento de registro.

La solicitud de registro de una denominación de origen o indicación geográfica, se examinará con el objeto de verificar que:

a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

b) La denominación o indicación geográfica cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen e indicación geográfica, se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 78. Concesión del registro.

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán:

a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación o indicación geográfica.

b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen o indicación geográfica.

c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen o indicación geográfica, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen y el de una indicación geográfica serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 79. Duración y modificación del registro.

El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará, en cuanto corresponda, al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 80. Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica.

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión “denominación de origen” o “indicación geográfica”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en cuanto corresponda. (Así reformado por la Ley 8632)

Artículo 81. Anulación del registro.

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente Ley. (Así reformado por la Ley 8632)

DECRETO EJECUTIVO N° 30233-J-COMEX DEL 4/4/2002.

Artículo 3. Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

a) Nombre y dirección exacta del solicitante

b) Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio;

c) Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece

d) Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.

e) Lugar y fecha de la solicitud cuando se reclamen prioridades.

f) Firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia, cuando fuere el caso.

Artículo 52. Registro. El Registro es la autoridad administrativa adscrita al Registro Nacional, responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial y tiene a su cargo:

a) Organizar y administrar el registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a marcas y otros signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

b) Planificar y desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales.

c) Coordinar políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación.

d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes.

e) Brindar asesoría técnica jurídica a los usuarios y público en general en relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento.

f) Promover la creatividad intelectual, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva.

g) Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad Industrial.

h) Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades superiores.

i) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública.

j) Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Comercio Exterior en las negociaciones internacionales sobre la materia.

k) Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese período.

l) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de aquellas infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes.

m) Aplicar las sanciones administrativas previstas en la legislación en materia de Propiedad Industrial.

n) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga conocimiento.

o) Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento.

p) Actuar en las diligencias jurídicas ordenadas por la Ley de Procedimientos de Observancia con la competencia que dicha Ley le confiere.

DECRETO EJECUTIVO N° 33743-J-COMEX DEL 17/5/2007.

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en particular lo referente al reconocimiento, protección y mantenimiento de las mismas, así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente en la materia de concesión e inscripción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

a) Ley de Marcas: Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 2000 y sus reformas.

b) Normativa de uso y administración: conjunto de normas internas que regulan los requisitos, derechos, obligaciones, mecanismos de control, procedimientos y sanciones de los sujetos que utilizarán la indicación geográfica o la denominación de origen.

c) Consejo Regulador: el encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una indicación geográfica o denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N º7978, este Reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

d) Pliego de condiciones: documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen.

e) Reglamento: el presente Reglamento de las Disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

f) Reglamento de la Ley de Marcas: Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002 y sus reformas.

g) Registro: el Registro de la Propiedad Industrial, dependencia del Registro Nacional.

h) Autoridad pública: se entenderá como autoridad pública competente, aquella que esté facultada, en función de sus competencias legales, para representar al grupo de productores, fabricantes o artesanos de la localidad que corresponde a la indicación geográfica o denominación de origen solicitada, o que al efecto haya sido debidamente autorizada por dicho grupo. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

i) Nombre genérico o denominación común o genérica: es la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los conocedores de este tipo de producto o servicio y el público en general en Costa Rica. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 4. Solicitantes. Podrá solicitar el registro un productor que actúe en representación del sector, varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud, siendo que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa indicación geográfica o denominación de origen, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. Asimismo, podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante legal, de conformidad con la legislación que la regule.

En atención a lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar la forma de cualquier organización de índole o naturaleza colectiva según el ordenamiento jurídico. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 5. Impedimentos para el registro. En aplicación de los artículos 3 y 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N º7978, no se concederá el registro en los siguientes casos:

a) no se conforme a la definición de indicación geográfica o denominación de origen contenida en el artículo 2 de la Ley;

b) sea contrario al orden público o pueda inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

c) sea la denominación común o genérica de algún producto;

d) cuando la indicación geográfica o denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca, indicación geográfica o denominación de origen que se hubiese registrado o se encuentre en trámite para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa.

No obstante, podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado, si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que

no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº7978, podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica, acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleada. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 6. Pliego de Condiciones. A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº7978, la solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

a) los productos o servicios designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como, pero sin limitarse a-, las morfoagronómicas, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas, que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores históricos, naturales y humanos (…)

Artículo 12. Resolución. Con vista en el examen efectuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado, así como los criterios técnicos vertidos, el Registro procederá a dictar la resolución de fondo. Si se resuelve declarar protegida la indicación geográfica o la denominación de origen, se indicará expresamente si la exclusividad se otorga sobre la totalidad del signo solicitado o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Se ordenará su inscripción, observando, en lo que corresponda, lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº7978.

En la misma resolución se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso de inscripción en el Diario Oficial La Gaceta y se aprobará la normativa de uso y administración. Una vez que el solicitante compruebe la publicación se hará entrega del certificado de inscripción. Sobre las resoluciones definitivas del Registro se procederá de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley Nº8039. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 13. Inscripción. La indicación geográfica y la denominación de origen reconocida se inscribirá en un registro especial, en el que figurarán tanto las nacionales como las extranjeras. En el registro se indicará expresamente para cada signo distintivo si la exclusividad y protección se otorga sobre la totalidad de los vocablos que conforman el signo solicitado, o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Adicionalmente, se indicará el número de solicitud, y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo lC del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de Aprobación Nº7475 del 20 de diciembre de 1994, las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº7978 y este Reglamento, el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº7978, la exención del pago de la tasa establecida se aplicará a las autoridades públicas de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En lo no regulado específicamente en el presente capítulo, aplicarán las normas del presente Reglamento. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 bis. De la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio e instrumentos similares. Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, o por un apoderado de la indicación geográfica o denominación de origen, o bien por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo.

Para la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio o instrumentos similares, y para efectos de transparencia, se adjuntará a la solicitud un resumen que comprenda la siguiente información:

a) nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;

b) país de origen;

c) nombre del titular del signo;

d) nombre del solicitante; en caso de no ser el titular;

e) fecha de protección en el país de origen;

f) descripción del producto;

g) descripción resumida de la zona geográfica y vínculo del producto con esta zona;

h) nombre del Órgano de Control.

El o los solicitantes del registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección en su país de origen. El Registro no otorgará protección a los términos más allá de la protección otorgada en el país de origen. (Así adicionado por el artículo 2| del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 quater. De la inscripción de denominaciones de origen con base en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional: El Registro examinará las solicitudes para la inscripción de denominaciones de origen que sean remitidas por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

El Registro procederá al examen de la solicitud y validará si entra en los casos de prohibición; de ser así, notificará a la Oficina Internacional, en un plazo no mayor de un año desde que haya sido notificado de la concesión del registro internacional. (Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 24. Protección. Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra:

a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominaciones [sic] de origen;

b) la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;

c) el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o denominación de origen, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación

geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio. Una indicaciones [sic] geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.

(7) Ecuador

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000.

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (…)

Artículo 157. Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Artículo 160. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

b) la denominación de origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205. Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Artículo 206. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 214. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 218. Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 2006.

Artículo 195. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; (…)

Artículo 199. Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o rendirse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.

Artículo 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación

o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Artículo 237. Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 238. La utilización de indicaciones geográficas, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.

Artículo 239. El derecho de utilización exclusiva de las indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al efecto emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008.

Artículo 2. Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

Artículo 360. Prohibiciones absolutas al registro de marca. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) 5. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) 9. Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)

Artículo 367. Derechos conferidos por el registro de marca. La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,

6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 368. Uso de un signo en el comercio por parte de un tercero. A efectos de lo previsto en los numerales 4, 5 y 6 del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

2. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

3. Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 369. Uso de la marca por parte de terceros con propósitos informativos. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 373. Obligación de indicar el lugar de fabricación del producto o servicio. Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.

Artículo 428. Definición. Se entenderá por denominación de origen la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos.

En el caso de las denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada uno. En el Reglamento se establecerá las condiciones para diferenciar entre si [sic] las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Artículo 429. Signos no protegibles. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que:

1. No se ajusten a la definición del artículo anterior;

2. Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

3. Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos;

4. Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general en el territorio ecuatoriano;

5. Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen; y,

6. En relación con productos vitícolas, hubiesen sido la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995.

Artículo 430. De la declaración. Una denominación de origen se protegerá a partir de la declaración que al efecto emita la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Artículo 431. Del legítimo interés. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la producción, extracción o elaboración del producto o de los productos que se pretenda designar con la denominación de origen, así como a las asociaciones integradas por dichas personas. Las autoridades públicas de la administración central o autónoma descentralizada también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 432. Remisión. El reglamento correspondiente establecerá los requisitos de la solicitud. Admitida a trámite, se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas, en lo que fuere pertinente.

Artículo 433. Vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Se podrá resolver el término de su vigencia si tales condiciones no se hubiesen mantenido. Sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar en contra de dicha resolución, los interesados podrán solicitar nuevamente la declaración de protección cuando consideren que se han restablecido las condiciones para su protección.

Artículo 435. De la autorización. Las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos designados por una denominación de origen protegida y realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica determinada en la declaración de protección respectiva, podrán solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, autorización para usar dicha denominación de origen. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento que se expida para el efecto. (…)

Artículo 437. Vigencia de la autorización de uso. La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años pudiendo ser renovada por períodos iguales de forma indefinida.

Serán aplicables a la renovación de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la renovación y caducidad del registro de marcas.

Artículo 438. Cancelación de la autorización de uso. (…) Serán aplicables a la cancelación de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la cancelación del registro de marcas.

Artículo 439. Nulidad de la autorización de uso. (…) Serán aplicables a la nulidad de la autorización de uso, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título relativas a la nulidad del registro de marcas.

Artículo 440. Reserva de uso. La utilización de una denominación de origen protegida con relación a los productos designados por ella queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción, extracción o elaboración en la zona geográfica que se designa con dicha denominación. (…)

Serán aplicables a las denominaciones de origen protegidas, en lo que fuere pertinente, las disposiciones de los artículos 367 al 372.

Artículo 441. Autorización de funcionamiento. La ofi cina nacional competente podrá autorizar el funcionamiento como agrupación de beneficiarios u oficina reguladora a aquellas organizaciones, cualquiera que sea su forma jurídica o asociativa y siempre que estén legalmente reconocidas, que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.

Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

Artículo 442. Prohibición de uso. Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida por parte de personas que no sean de aquéllas mencionadas en el inciso primero del artículo 440 cuando dicha utilización pueda originar un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos.

Artículo 443. Denominación de origen de vinos y bebidas espirituosas. Se prohíbe la utilización de una denominación de origen protegida que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras similares. (…)

Artículo 444. Limitaciones a los derechos. La protección establecida en la presente Sección no se extenderá al uso continuado y similar de una determinada denominación de origen de otro país que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con productos o servicios, cuando esa denominación de origen hubiese sido utilizada en el país de manera continua para esos mismos productos o servicios u otros afines durante diez años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 445. Denominaciones de origen de otros países. Tratándose de denominaciones de origen protegidas en países diferentes de los señalados en el artículo anterior, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá reconocer la protección de dichas denominaciones, siempre que ello estuviere previsto en algún convenio internacional vigente para el Ecuador.

A los efectos del inciso anterior, no se protegerán las denominaciones de origen que no estuvieren protegidas o hubiesen dejado de estarlo en su país de origen, o que hubiesen caído en desuso en ese país.

Artículo 446. Subsistencia de la Protección. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en el presente Capítulo no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el Ecuador o en el país de origen.

Artículo 455. Definición. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 456. Restricciones de uso. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuere falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituirá uso de una indicación de procedencia en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 457. Divulgación del origen. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando estos provinieran de un país, región, localidad o lugar diferente, siempre que dicho nombre o domicilio se presentare acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país, región, localidad o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

Artículo 277. Normativa aplicable. Son aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen las disposiciones sobre el procedimiento de registro de marcas contenidas en el Capítulo II, Sección Primera De las marcas del presente Reglamento, en lo que fuere pertinente.

Artículo 278. Del legítimo interés. Previo a la presentación de la solicitud de una indicación geográfica o denominación origen, los interesados deberán acreditar su legítimo interés ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, con el fin de que el mismo apruebe la elaboración del expediente que contenga el pliego de condiciones.

Para el efecto podrán acreditar el legítimo interés un grupo representativo, compuesto por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la producción, extracción o elaboración del producto que se pretenda designar con la indicación geográfica o la denominación de origen, así como las asociaciones integradas por dichas personas, incluyendo las pruebas que acrediten el legítimo interés, el nombre del producto, una breve descripción del mismo y el área geográfica. Las autoridades públicas de la administración central o autónoma descentralizada también se considerarán interesadas cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Recibida la información y sin perjuicio de otros mecanismos de difusión de la información, se publicará un extracto en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, con el objeto de que otros productores puedan presentar observaciones fundamentadas al legítimo interés en el término de treinta días subsiguientes a la publicación.

Las observaciones fundamentadas serán resueltas de forma motivada, en caso de no recibirse observaciones, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales acreditará el legítimo interés a favor del grupo representativo que lo solicite, quien tendrá la obligación de nombrar a un interlocutor único, a fin de que el mismo los represente durante todo el procedimiento de declaratoria. El interlocutor único podrá nombrar a uno de los beneficiarios como subrogante en cualquier etapa del procedimiento.

En caso de existir varios interesados, éstos deberán conformar un solo grupo representativo antes de obtener la acreditación ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para elaborar el expediente.

Artículo 279. De la solicitud. La solicitud para la declaratoria de una indicación geográfica o una denominación de origen deberá presentarse ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en los formularios que sean establecidos para el efecto y deberá contener:

1. El petitorio, contenido en un formulario que comprenderá lo siguiente:

a) Requerimiento de declaratoria de protección de una indicación geográfica o denominación de origen;

b) Señalamiento claro y completo de la indicación geográfica o denominación de origen objeto de la declaratoria;

c) Señalamiento de la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se distingue con la indicación geográfica o denominación de origen, de ser el caso. Para las indicaciones geográficas se señalaran la zona o zonas;

d) Señalamiento preciso del producto que se distingue con la indicación geográfica o denominación de origen;

e) Reseña de la calidad, reputación u otra característica del producto que se distingue con la indicación geográfica o denominación de origen;

f) Identificación de los solicitantes;

g) Nacionalidad, dirección de domicilio y datos de contacto del o los solicitantes. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

h) Identificación del representante legal o apoderado, de ser el caso;

i) Dirección de domicilio y datos de contacto del representante legal o apoderado; y

j) Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones.

2. La acreditación como representante legal o apoderado, de ser el caso;

3. Pliego de condiciones que incluirá:

a) Para las indicaciones geográficas, además de lo establecido en el pliego de condiciones, se incluirá una descripción técnica que vincule las características del producto al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales.

b) Para las denominaciones de origen, además de lo establecido en el pliego de condiciones, se incluirá una descripción técnica que vincule las características del producto al medio geográfico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales y humanos.

4. El documento que acredite el pago de la tasa.

La solicitud para la declaratoria de una indicación geográfica o una denominación de origen deberá presentarse junto con la solicitud de autorización de funcionamiento conforme al presente reglamento, por parte de quienes acrediten legítimo interés.

Artículo 282. Resolución. Realizada la inspección, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante resolución motivada decidirá sobre la declaración de protección de la indicación geográfica o denominación de origen la cual será de titularidad del Estado. En caso de declaratoria, se ordenará la emisión del certificado respectivo.

Artículo 283. Certificado de declaración. El certificado de declaración de protección de una indicación geográfica o denominación de origen contendrá:

1. Número de registro;

2. Número de la solicitud;

3. Fecha de presentación de la solicitud;

4. Identificación de la indicación geográfica o de la denominación de origen;

5. Número de resolución;

6. Fecha de declaratoria;

7. Identificación del o los productos que identifica;

8. Identificación de la zona geográfica delimitada donde se produce, extrae o elabora el o los productos;

9. Fecha de emisión del certificado; y

10. Firma de la autoridad competente del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Artículo 285. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas. En el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas, el etiquetado o presentación del producto deberá permitir diferenciar cada indicación geográfica o denominación, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales que los productos reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de evitar el riesgo de confusión al consumidor. Deberá además establecer su origen geográfico y el o los productos que protege.

Artículo 286. Autorización de uso. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras, por delegación, otorgarán la autorización de uso de indicaciones

geográficas o denominaciones de origen, de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y del presente Reglamento.

Artículo 287. Alcance de la autorización de uso. Podrán solicitar la autorización para utilizar una indicación geográfica o denominación de origen las personas que cumplan con lo siguiente:

1. Se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración, y en los casos que el pliego así lo prevea, la comercialización de los productos distinguidos por la indicación geográfica o denominación de origen;

2. Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica determinada en la declaración de protección de la denominación de origen respectiva y en el caso de una indicación geográfica de la zona o zonas; y

3. Cumplan con los requisitos requeridos por el pliego de condiciones y reglamento de uso de cada indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 294. Renovación de la autorización de uso. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las agrupaciones de beneficiarios o las oficinas reguladoras, previo a la renovación de la autorización de uso, realizarán una nueva inspección y verificarán el cumplimiento del pliego de condiciones de la indicación geográfica o denominación de origen a ser renovada, lo que constará en el informe respectivo. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales establecerá el pago de una tasa para la renovación de la autorización de uso.

Artículo 295. Cancelación de la autorización de uso. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las agrupaciones de beneficiarios o las oficinas reguladoras respectivas, de oficio o a solicitud de parte, cancelarán la autorización de uso cuando se demuestre que la indicación geográfica o denominación de origen se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva, entre otros:

1. Cuando se demuestre el incumplimiento del pliego de condiciones;

2. Cuando se use la indicación geográfica o denominación de origen en productos que no son elaborados dentro de la zona geográfica reconocida;

3. Cuando la indicación geográfica o la denominación de origen se utilice para productos que no están amparados dentro de la declaratoria; o,

4. Por falta de uso de la indicación geográfica o la denominación de origen durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie el procedimiento de cancelación.

La solicitud de cancelación de una autorización de uso, debe presentarse ante el Servicio Nacional de Derecho Intelectuales, las agrupaciones de beneficiarios o las oficinas reguladoras respectivas, y debe cumplir con los argumentos que sustenten la misma, conforme a las disposiciones relativas a la cancelación del registro de marcas, en lo que fuere pertinente.

Artículo 297. Nulidad de la autorización de uso. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las agrupaciones de beneficiarios o las oficinas reguladoras respectivas podrán declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención de las normas establecidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación. (…)

Artículo 300. Autorización de funcionamiento de las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras. Verificado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento y las condiciones necesarias para representar a los beneficiarios de la indicación geográfica o denominación de origen que será administrada, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales autorizará el funcionamiento de las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras, mediante resolución

motivada, que deberá ser emitida una vez que se cuente con la declaratoria de indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 303. Facultades de las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras. A efectos del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras estarán legitimadas, en los términos que resulten de su propio estatuto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 300 del presente Reglamento, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 304. Funciones de las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras. Las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladores tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Formular las propuestas de modificación del reglamento particular de la indicación geográfica o denominación de origen a que se refiere el artículo 299 del presente Reglamento, para su aprobación por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;

2. Orientar, vigilar y controlar la producción, extracción y elaboración de los productos amparados con la indicación geográfica o denominación de origen, verificando el cumplimiento del pliego de condiciones y reglamento de uso, según sea el caso, a efectos de garantizar la calidad, reputación u otra característica de los mismos para su comercialización;

3. Velar por el prestigio de la indicación geográfica o denominación de origen en el mercado, en coordinación con los demás sectores público y privado, según corresponda;

4. Llevar un registro de autorizaciones de uso de la indicación geográfica o denominación de origen;

5. Llevar el control de la producción anual del producto de que se trate;

6. Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la indicación geográfica o denominación de origen que administra;

7. Garantizar la calidad, reputación u otra característica del producto, estableciendo para ello un sistema de control adecuado;

8. Establecer y aplicar sanciones a sus asociados por el incumplimiento de su estatuto, de acuerdo con lo previsto en el mismo;

9. Actuar con capacidad jurídica en la representación y defensa de los intereses generales de la indicación geográfica o denominación de origen; y

10. Ejercer las facultades delegadas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Adicionalmente, podrá conceder y renovar autorizaciones para el uso de la indicación geográfica o denominación de origen en los casos en que cuenten con la correspondiente delegación.

Artículo 307. Indicaciones geográficas o denominaciones de origen de otros países. En caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas en otros países, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales podrá reconocer su protección, siempre que las mismas hubiesen sido declaradas en sus países de origen y su reconocimiento estuviese previsto en algún convenio internacional vigente suscrito por la República del Ecuador, conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el presente Reglamento, en lo que fuere pertinente.

Artículo 308. Normativa aplicable. El procedimiento para el trámite de solicitud de indicación de procedencia será el mismo señalado para el de declaratoria de indicación geográfica o de denominaciones de origen, en lo que fuere pertinente y salvo lo dispuesto en los parágrafos segundo y tercero de la presente sección.

(8) México

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

II.- Regular los secretos industriales;

III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;

IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y

V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

Corresponderá al Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 5. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades (…)

XVIII.- Mantener el registro público de los derechos de propiedad industrial en los términos que establezca esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan los Tratados Internacionales; (…)

Artículo 264. Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Artículo 265. Se entiende por indicación geográfica el reconocimiento de:

I.- Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma;

II.- Una referencia que indique un producto como originario de la misma, o

III.- Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.

Artículo 266. Se entiende por zona geográfica una región, localidad o lugar delimitado por la división política, geomorfología o coordenadas geográficas.

Artículo 267. La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto.

Artículo 268. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas son bienes nacionales y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.

Corresponderá al Instituto ejercer las acciones de protección y defensa de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Dichas facultades podrán ser delegadas a un tercero, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de esta Ley.

Artículo 269. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

Artículo 270. El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el nombre común o genérico se considerará de libre utilización en todos los casos.

Artículo 271. No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente:

I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia de dichos nombres;

II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos;

III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que se pretendan proteger. Quedan incluidas en el supuesto anterior, las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, volumen, destino o valor;

IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial;

VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o de una indicación geográfica no protegibles,

VII.- La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.

Artículo 273. La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar;

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal;

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o

V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

Artículo 288. Si la resolución a que se refiere el artículo 286, otorga la protección de la denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto ordenará la publicación de la declaración de protección en el Diario Oficial.

La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación geográfica protegida detallando:

I.- La descripción del producto o los productos protegidos, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;

II.- Los criterios a los que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje, y en su caso, las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan, y

III.- La delimitación de la zona geográfica protegida.

Artículo 298. La autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que:

I.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que se dedica directamente a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la declaración;

II.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que extrae, produce o elabora el producto protegido dentro de la zona geográfica determinada en la declaración;

III.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, cuando se trate de una denominación de origen protegida;

IV.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indicación geográfica protegida, y

V.- Cumpla con los demás requisitos que, en su caso, señale la declaración.

Artículo 301. Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y podrán renovarse por períodos de la misma duración.

La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, la autorización caducará.

Artículo 302. El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda "Denominación de Origen Protegida" o “Indicación Geográfica Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según corresponda, a los productos amparados por éstas.

Artículo 303. La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales.

Artículo 304. El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 305. Se entenderá que una denominación de origen o indicación geográfica protegida se encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los productos sean destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

Artículo 306. En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la autorización de uso.

Artículo 307. El derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción.

Artículo 308. El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse en el Instituto para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción. El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III, IV y V del artículo 298 y los previstos en el Reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

Artículo 314. Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Artículo 315. El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 316. El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. (…)

Artículo 317. No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 271 de esta Ley.

Artículo 325. El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo.

Artículo 326. El reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Artículo 386. Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de

un tercero, o

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

III.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

(…) XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;

(…) XXVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;

XXVIII.- Usar un nombre comercial idéntico o uno semejante en grado de confusión a otro previamente utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, conforme a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;

XXIX.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares, y

XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos. La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.

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

Artículo 2. Materia

1) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas La presente Acta se aplica a:

i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación; así como

ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

(9) Paraguay

LEY Nº 912 DEL 11/04/1996. Ley que aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre la Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen

Artículo 1. Apruébase el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, aprobado en la VIII Reunión del Consejo del Mercado Común y de la XVII Reunión del Grupo Mercado Común y del Encuentro Presidencial del Mercosur, que tuvo lugar en Asunción del 1 al 5 de agosto de 1995 (…)

LEY N° 1294 DEL 06/08/1998. Ley de Marcas

Artículo 2. No podrán registrarse como marcas:

a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…) k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.

Artículo 46. Acciones judiciales. Los titulares de indicaciones geográficas o denominaciones de origen podrán entablar ante la autoridad judicial contra cualquier persona las mismas acciones que prevén los artículos 84 al 88 y concordantes de la Ley No 1.294/98 "DE MARCAS" para los titulares de derechos de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial.

Artículo 80. Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial.

Artículo 81. Constituye, entre otros, actos de competencia desleal:

a) los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

b) las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos;

c) las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público; y,

d) la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación esté traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares;

e) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas.

f) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos;

g) la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y,

h) el uso indebido de una marca.

Artículo 84. El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;

f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y,

g) usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 85. En la sentencia definitiva de una acción por infracción podrán ordenarse las siguientes medidas, entre otras:

a) la cesación de los actos que constituyen la infracción;

b) el pago de las costas costos del juicio y la indemnización de los daños y perjuicios;

c) el embargo o el secuestro de los productos en infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o la exportación de los productos, materiales o medios en infracción; y,

e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial.

Artículo 86. Tratándose de productos con marca falsa, no bastará la simple supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Artículo 87. La autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento del proceso, ordenar al demandado que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción.

Artículo 88. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento fehaciente de la infracción, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez la infracción.

LEY N° 4798 DEL 25/10/2012. Ley que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica.

Créase la "Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)", como persona jurídica de derecho público, con carácter autárquico y patrimonio propio, como órgano de ejecución de la política nacional de Propiedad Intelectual. La misma se regirá por las disposiciones de esta Ley, las normas complementarias y sus reglamentos y se relacionará con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio.

LEY N° 4923 DEL 20/6/2013. Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la protección jurídica de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por:

a) Denominación de origen: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana.

b) Indicación geográfica: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

2. También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el numeral 1).

Artículo 3. Legitimados a solicitar reconocimiento y registro. El reconocimiento y el registro de las indicaciones geográficas se harán de oficio o podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar, así como las asociaciones que los agrupen. Las autoridades departamentales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 4. Delimitación del área de producción. Los requisitos y procedimientos relativos a la especificación técnica de los productos, incluida la delimitación del área de producción y el control de los productos amparados por una indicación geográfica, se establecerán en el decreto reglamentario de la presente ley.

Artículo 9. Composición. Los Comités Reguladores estarán integrados exclusivamente por quienes se dediquen a la extracción, producción, acondicionamiento o procesamiento de los productos amparados

en la indicación geográfica o denominación de origen, que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente y cuyos productos se adecuan totalmente a la especificación registrada.

Artículo 10. Organización jurídica. Los Comités Reguladores se organizarán jurídicamente como asociaciones reconocidas de utilidad pública o asociaciones inscriptas con capacidad restringida, abiertas y con domicilio legal dentro de una localidad que se encuentre dentro del área de producción.

Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la aprobación de la solicitud preliminar, los integrantes de los Comités de Promoción deberán presentar en consulta a la Autoridad de Aplicación, bajo pena de caducidad de pleno derecho de la aprobación de la solicitud preliminar, los Estatutos del Comité Regulador que pretendan constituir.

La Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la propuesta de Estatutos del Comité Regulador en un plazo de quince días hábiles.

Una vez que no existan más observaciones por parte de la Autoridad de Aplicación, los asociados al Comité Regulador tendrán un plazo de treinta días hábiles para protocolizar los Estatutos y solicitar el reconocimiento de la personería jurídica de la asociación al Poder Ejecutivo o a la Dirección General de los Registros Públicos, según el tipo de asociación de que se trate.

Artículo 11. Disposiciones específicas. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil para la creación, inscripción y funcionamiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro, los estatutos de los Comités Reguladores deberán prever que su objeto o finalidad sea exclusivamente la administración de la o las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de que se traten y que no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su objeto. Asimismo, se preverán disposiciones que establezcan un régimen eficaz de control de la gestión económica y financiera de la entidad y el acceso a la información veraz y oportuna de todos los asociados sobre todas las actividades del Comité Regulador. El estatuto garantizará que cualquier persona de las mencionadas en el artículo 9 de la presente ley pueda asociarse al Comité Regulador.

Artículo 16. Registro. La Autoridad de Aplicación, a través del Registro que se crea a esos fines, registrará las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

El registro tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que se solicite su renovación dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente.

El procedimiento y recaudos para el registro de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen serán establecidos por el decreto reglamentario de la presente ley.

Artículo 22. Publicación de la obtención del registro. Obtenido el registro de la indicación geográfica o la denominación de origen, se publicará la resolución en la Gaceta Oficial y en un diario de gran circulación nacional por un día y se comunicará a la Dirección de la Propiedad Intelectual y a todo otro organismo nacional y/o internacional que se requiera.

Artículo 23. Reconocimiento de indicaciones geográficas extranjeras. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país no podrán ser objeto de registro conforme a esta ley.

El registro de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen previamente inscriptas en el país de origen, que ofrezca reciprocidad para los registros otorgados en nuestro país, se regirá en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley y normas complementarias, siendo requisito esencial la presentación del certificado de reconocimiento expedido por el país de origen a nombre del solicitante.

En el caso de los países que no otorgan a los ciudadanos o entidades del Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país no gozarán del derecho a solicitar o que se les otorgue el registro como propietarios de indicaciones geográficas o denominaciones de origen en Paraguay, o de uso autorizado de tales denominaciones.

Se entenderá por "país de origen" al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 25. Nombres no registrables. No podrán registrarse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen las que:

a) Sean nombres genéricos de productos, entendiéndose por tales aquellos que aunque se refieran al lugar o región de producción de los mismos por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en la República del Paraguay.

b) Sean marcas registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de que la indicación geográfica y/o denominación de origen estuviera protegida en el país de origen.

c) Los nombres idénticos o similares a otros ya inscriptos como denominaciones de origen cuando ello pudiera inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

d) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto a las cualidades o características del producto de que se trate.

e) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.

f) Cuando entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto.

Artículo 27. Prohibiciones. Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen:

a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen.

c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos.

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Artículo 34. Autoridad de Aplicación. La Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio será la Autoridad de Aplicación de la presente ley. Sus funciones serán las de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen y representación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores ante los organismos internacionales.

Artículo 38. Clasificación. Las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias, al Reglamento de una indicación geográfica o denominación de o a las resoluciones de sus Comités Reguladores, que fueran cometidas por personas físicas o jurídicas, usuarios del sistema o inscriptos en los registros del Comité Regulador respectivo, se clasificarán a los efectos de su sanción, de la siguiente forma: a) Faltas: Se entiende por tales las inexactitudes en las declaraciones obligatorias, asientos en los libros, omisión

de comunicaciones, incumplimiento de plazos y en general, faltas a normas similares. b) lnfracciones a la producción y elaboración de productos protegidos: Se entiende por tales a las faltas referidas a incumplimientos de los protocolos de calidad aprobados por el Comité Regulador para el producto protegido con indicación geográfica o denominación de origen. c) Contravenciones: Se entienden por tales, las referidas al uso indebido de una indicación geográfica o denominación de origen, a las violaciones de las normas y reglamentos referidos a la utilización de nombres, símbolos y emblemas propios de una indicación geográfica o denominación de origen en otros productos que no sean los protegidos, o siéndolos, causen un perjuicio en su imagen o en la del régimen de indicación geográfica y denominación de origen.

Artículo 39. Sanciones. Las faltas, infracciones y contravenciones descriptas en el artículo anterior, cometidas por los usuarios del sistema, podrán ser sancionadas por la Autoridad de Aplicación con: a) Multa de hasta 3000 (tres mil) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la Capital. b) Decomiso de los productos en infracción y, previo dictamen técnico, destrucción. c) Suspensión temporal del uso de la indicación geográfica o de la denominación de origen de que se trate. d) Cancelación definitiva del uso de la indicación geográfica o de la denominación de origen, la que deberá ser publicada en un diario de circulación masiva a nivel nacional y en la Gaceta Oficial por un día.

Artículo 40. Sanciones a personas fuera del sistema de protección. La Autoridad de Aplicación podrá imponer las sanciones previstas en el artículo anterior a personas físicas o jurídicas que no estuvieran adscriptas al sistema de protección que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) Utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida.

b) Usurpación, imitación o evocación aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar.

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Artículo 42. Procedimiento sancionatorio. En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley, sus normas reglamentarias y reglamentos internos de una indicación geográfica o denominación de origen, o a las resoluciones de los Comités Reguladores, se deberá instruir un sumario, en el cual se garantizará el derecho a defensa de los presuntos infractores. Si del sumario surgiera la presunta comisión de infracciones cuyo juzgamiento no competiera a la Autoridad de Aplicación, esta deberá dar oportuna intervención al organismo que corresponda y/o al Poder Judicial. En todo lo que no esté previsto en la presente ley, se aplicarán supletoriamente al procedimiento sancionatorio las disposiciones contenidas en la Ley N' 904/63 "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO", en su modificatoria, la Ley N' 2.961106 y sus normas reglamentarias.

Artículo 44. Imposibilidad de registro como marca. No podrán registrarse como marca para distinguir productos, la que correspondiere a una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, solicitada o conocida, nacional o internacionalmente.

Artículo 45. Extinción de marca para poder registrar indicación geográfica. En caso que se pretendiera registrar como indicación geográfica o denominación de origen una marca ya registrada, para la entrada en vigencia de la indicación geográfica será necesario que se extinga el derecho a la marca, ya sea por renuncia del titular, por extinción del plazo, o cualquier otra causa de caducidad.

Artículo 46. Acciones judiciales. Los titulares de indicaciones geográficas o denominaciones de origen podrán entablar ante la autoridad judicial contra cualquier persona las mismas acciones que prevén los

artículos 84 al 88 y concordantes de la Ley N° 1.294/98 “DE MARCAS” para los titulares de derechos de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial.

Artículo 47. Sanción penal. Se impondrá la pena de hasta cinco años de penitenciaria y multa de 1000 (un mil) a 3000 (tres mil) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la Capital: 1. falsifique, adultere o imite fraudulentamente una indicación geográfica o denominación de origen de los mismos productos o similares; 2. el que a sabiendas tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o a hacer circular productos con una indicación geográfica o denominación de origen falsificada, fraudulentamente imitada, ilícitamente aplicada. 2o. En estos casos, se castigará también la tentativa. 3o. En caso de condena a una pena, se aplicará a petición de la víctima o del Ministerio Público la publicación de la sentencia. 4o. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad será de dos a ocho años.

Para determinar la existencia de un caso especialmente grave, se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o, 4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años.

DECRETO REGLAMENTARIO N° 1286/2019.

Artículo 2. La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, en virtud de la Ley N° 4798/2012, «Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)», es el organismo de aplicación, encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de la Ley y de este Decreto reglamentario.

Artículo 5. Para solicitar el registro de IG/DO, el producto deberá ajustarse a las especificaciones técnicas, que contendrá los documentos y los datos que a continuación se detallan:

a) El nombre del producto, con la IG/DO.

b) La descripción del producto, incluidas las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto.

c) La delimitación del área de producción conforme con lo establecido por el Capítulo IV del presente Decreto reglamentario, mediante la utilización de mapas, croquis, entre otros documentos expedidos por la autoridad competente sobre la particularidad del área y su diferencia con las áreas vecinas.

d) Características generales del área de producción (factores climáticos, relieve suelo, naturaleza y homogeneidad de los factores de producción).

e) Los elementos que prueben que el producto es originario del área de producción delimitada, que será acreditada a través de la autoridad competente.

f) La descripción del método de obtención del producto y, en su caso, los métodos locales, así como información sobre el envasado, cuando el Comité Regulador determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada, para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o cerciorarse del control.

g) Los elementos que justifiquen el vínculo entre la calidad, cualidad, características y/o reputación del producto y el medio geográfico y/o factor humano de la zona según lo dispuesto en el Numeral 1, Incisos a) y b) del Artículo 2° de la Ley.

h) Antecedentes históricos del producto y de la región en relación a él.

Artículo 33. La DIG/DO procederá al reconocimiento de las IG/DO extranjeras en cumplimiento de los acuerdos, tratados, convenios internacionales y conforme con lo previsto en el presente Capítulo. Las IG/DO extranjeras que se hayan incluidas en acuerdos internacionales ratificados por el país, podrán ser reconocidas mediante los procedimientos especiales establecidos en dichos instrumentos, si estos fueran distintos a los establecidos en el presente Decreto reglamentario.

Artículo 34. El solicitante del reconocimiento deberá presentar los siguientes datos y documentos:

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

b) Certificado original de la IG/DO expedido por el país de origen a nombre del solicitante;

c) Producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración;

d) Y los recaudos o requisitos exigidos en los correspondientes acuerdos internacionales.

Todos los documentos emitidos en el extranjero, en idioma distinto al castellano, deberán estar acompañados de sus correspondientes traducciones apostilladas o, en su caso, certificados por un traductor público matriculado ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay.

Artículo 35. No serán registradas las IG/DO extranjeras que se encuentren en alguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 25 de la Ley.

Artículo 36. Recibida la solicitud, la DIG/DO aplicará el procedimiento de reconocimiento según lo dispuesto en la Ley y el presente Decreto reglamentario para procedimientos a instancia de parte.

Artículo 37. Una vez concedido el reconocimiento en el territorio nacional, el titular tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre el mismo.

El reconocimiento de una IG/DO extranjera no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha IG/DO, si el producto fue introducido lícitamente al comercio.

Artículo 39. Una vez aprobado el registro de una IG/DO se generará un asiento para cada uno de ellos, en el cual se inscribirán todos los certificados de autorización de uso expedidos junto con sus respectivas obleas numeradas, así como las modificaciones que ocurriesen.

Artículo 45. Los sumarios podrán iniciarse tanto por denuncia como de oficio.

Los organismos y autoridades con competencia en el control del producto protegido por una IG/DO, así como otras reparticiones del Estado con competencia en la defensa del consumidor, podrán informar a la DINAPI sobre supuestas faltas, infracciones y contravenciones para la instrucción del sumario pertinente.

Artículo 46. La Dirección General de Asesoría Jurídica, llevará adelante los sumarios administrativos ante los hechos descritos en el Capítulo VIII de la Ley, conforme con el procedimiento establecido por Resolución emitida por la Dirección Nacional.

Artículo 47. Ante la supuesta comisión del hecho punible tipificado en el Artículo 47 de la Ley, independientemente de lo dispuesto por el Artículo 284 del Código Procesal Penal, la Dirección General de Observancia, conforme con la Ley N° 4798/2012, su Decreto reglamentario y el manual de funciones correspondiente, llevará a cabo funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar a violaciones al ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley a los titulares de una IG/DO. En su caso, dará intervención al Ministerio Público, conforme con las disposiciones de las Leyes vigentes.

(10) Perú

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000.

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (…)

Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 157. Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Artículo 160. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características

se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204. La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;

b) la denominación de origen objeto de la declaración;

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205. Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Artículo 206. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 214. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 218. Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219. Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222. Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223. Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008.

Artículo 2. Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075 DEL 27/6/2008.

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

Artículo 3. Elementos constitutivos de la propiedad industrial. Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

a) Las patentes de invención;

b) Los certificados de protección;

c) Las patentes de modelos de utilidad;

d) Los diseños industriales;

e) Los secretos empresariales;

f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;

g) Las marcas de productos y de servicios;

h) Las marcas colectivas;

i) Las marcas de certificación;

j) Los nombres comerciales;

k) Los lemas comerciales;

l) Las denominaciones de origen; y

m) Las indicaciones geográficas;

n) Las especialidades tradicionales garantizadas. (Modificado por el Decreto Legislativo N° 1397)

Artículo 6. Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Artículo 8. Nulidad del registro. La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

Artículo 77. Marcas colectivas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 80. Marca de certificación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 88. Denominaciones de origen. El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Artículo 89. Impedimento. Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.

b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Disposiciones complementarias finales. Primera. Legislación nacional en materia de Propiedad Industrial. El presente Decreto Legislativo se emite para complementar las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), las cuales serán consideradas Ley nacional.

LEY 29316 DE 13 DE ENERO DE 2009.

Artículo 10. Incorporación de un último párrafo al artículo 115; de segundo párrafo a la cuarta disposición complementaria final; y de la sétima disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

(…) SÉTIMA [sic]. Signos. A efectos de lo establecido en el artículo 155 de la Decisión 486, se entenderá que la expresión 'signo también incluye las indicaciones geográficas." [sic]

DECRETO LEGISLATIVO N° 1309 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

Artículo 1. Modificación de los artículos 3, 4, 29, 31, 36, 37, 38, 109, 113, 121, 131, 132, 136, 136-A, 136-C, 140, Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

(…) Disposiciones complementarias finales. Segunda. Uso de otros signos

Queda prohibido el uso de la denominación "marca registrada", "M.R." u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro ante la Dirección competente del Perú.

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión "denominación de origen", "D.O." u otra equivalente, en productos que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente. (…)

Artículo 97. Actos de infracción. Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

DECRETO SUPREMO N° 170-2021-PCM.

Artículo 1. Aprobación del Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. Apruébase el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones

Geográficas, el mismo que consta de tres (3) Títulos, cuarenta y nueve (49) artículos, una (1) Disposición Complementaria Final, una (1) Disposición Complementaria Modificatoria y un (1) Anexo, cuyo texto forma parte del presente Decreto Supremo.

Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos, requisitos y disposiciones relacionadas con el régimen de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y el régimen de las Indicaciones Geográficas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 2. Definiciones.

(…) 2.2 Consejo Regulador: Organización constituida como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de una determinada indicación geográfica peruana, reconocida conforme a la legislación aplicable. Dicha asociación debe encontrarse inscrita en el registro público respectivo y no puede ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la indicación geográfica.

(…) 2.5 Especialidades Tradicionales Garantizadas: Es el nombre que identifica una preparación alimenticia destinada al consumo humano que posee características específicas que la distinguen claramente de otras preparaciones alimenticias pertenecientes a la misma categoría, debido a que han sido elaboradas a partir de materias primas o ingredientes tradicionales o que es resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional.

(…) 2.7 Indicación Geográfica: Toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

(…) 2.9 País de Origen: El país cuyo territorio sea, o en el cual se encuentre, la zona geográfica de origen del producto identificado con la indicación geográfica. Esto no excluye el reconocimiento y protección de indicaciones geográficas transfronterizas.

(…) 2.13 Zona geográfica: El territorio de un país, o una región, localidad o lugar determinado de un país.

Artículo 19. Titularidad. El Estado Peruano es el titular de las indicaciones geográficas peruanas y sobre ellas se conceden autorizaciones de uso.

Artículo 20. Impedimentos. No pueden ser declaradas como indicaciones geográficas, aquellas que:

a) No se ajusten a la definición contenida en el numeral 2.7 del artículo 2 del presente Reglamento;

b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose a las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general;

c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público;

d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos;

e) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe; o,

f) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 21. Legítimo interés. La declaración de protección de una indicación geográfica puede hacerse de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se consideran interesadas cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 22. Solicitud de declaración de protección. La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica debe presentarse ante la Dirección, debiendo indicar o acompañar:

1. Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés. De ser el caso, indicar correo electrónico y manifestar consentimiento expreso para la remisión electrónica de las notificaciones que se emitan en el procedimiento administrativo;

2. La indicación geográfica cuya protección se solicita;

3. La zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la indicación geográfica;

4. El producto identificado por la indicación geográfica; y,

5. Una especificación descriptiva del producto identificado por la indicación geográfica, la cual debe incluir al menos los siguientes elementos e informaciones:

a) Una descripción del producto, incluidas, en su caso, las materias primas utilizadas en su producción, así como sus características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas particulares u otras que correspondan;

b) Una descripción del método de obtención, preparación o producción del producto y, en su caso, de los métodos locales, tradicionales o ancestrales practicados para ello, así como información sobre el envasado o acondicionamiento del producto si ello fuese parte de las características del mismo;

c) La delimitación de la zona geográfica de producción en función del vínculo referido en el literal e) del presente artículo;

d) La(s) prueba(s) que acrediten que el producto es originario de la zona geográfica en función del vínculo referido en el literal e) del presente artículo;

e) La(s) prueba(s) que acrediten el vínculo entre las características del producto y la zona geográfica de origen del producto;

f) La manera de verificar y controlar el cumplimiento continuado de las características referidas en los literales a), b), c), d) y e) que preceden y, de ser el caso, los datos de identificación del Consejo Regulador o entidad responsable de esa verificación y control, y sus funciones específicas; y

g) Cualquier norma específica de etiquetado aplicable al producto designado por la indicación geográfica, cuando corresponda.

Artículo 23. Procedimiento y vigencia.

23.1 La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y la Ley.

23.2 La protección de una indicación geográfica se declara mediante resolución, y tiene duración indeterminada mientras subsistan las condiciones que la motivaron. La Dirección puede declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados pueden solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, en caso no afecte derechos de terceros.

23.3 La declaración de protección de una indicación geográfica puede ser modificada cuando cambie alguno de los elementos referidos en el artículo 22 del presente Reglamento. La modificación se sujeta

al procedimiento previsto en el presente Reglamento para la declaración de protección de indicaciones geográficas, en cuanto corresponda.

23.4 Las indicaciones geográficas no se consideran comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.

Artículo 24. Indicación Geográfica de un País Miembro

24.1 Una indicación geográfica cuyo país de origen es un País Miembro y esté protegida en él, puede reconocerse y protegerse en el Perú a solicitud de las personas que tuvieran legítimo interés conforme a la legislación del País Miembro de origen, o a solicitud de una autoridad pública del País Miembro de origen.

24.2 El reconocimiento y declaración de protección se concede en mérito de los documentos que acrediten que la indicación geográfica se encuentra protegida en el País Miembro de origen.

24.3 Una indicación geográfica en el Perú conforme al presente artículo sólo puede ser usada por las personas que hubiesen obtenido en el País Miembro de origen la correspondiente autorización de uso.

Artículo 25. Reconocimiento en el extranjero. El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomenta el reconocimiento en el extranjero de las indicaciones geográficas peruanas.

Artículo 29. Procedimiento y subsanación de observaciones para la autorización de funcionamiento

29.1 Verificado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento, así como las condiciones necesarias para representar a los beneficiarios de la indicación geográfica, la Dirección autoriza el funcionamiento de la Asociación Civil como Consejo Regulador, mediante resolución debidamente motivada, la misma que debe ser emitida en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud.

29.2 Si la solicitud de autorización de funcionamiento no cumple con los requisitos señalados en el artículo 28 del presente Reglamento, la Dirección notifica al solicitante para que subsane las omisiones, concediéndole para tal efecto un plazo de treinta (30) días hábiles. La Dirección se encuentra obligada a realizar la revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento; de tal forma que, en una sola oportunidad y en un solo documento, se formulen todas las observaciones y los requerimientos que correspondan.

29.3 Subsanadas las observaciones y verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección autoriza el funcionamiento de la Asociación Civil como Consejo Regulador, la cual tiene una duración indeterminada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35 del presente Reglamento.

Artículo 37. De las autorizaciones de uso

37.1 A efectos de solicitar la autorización de uso de una indicación geográfica, los productores deben estar asociados al Consejo Regulador respectivo.

37.2 Los Consejos Reguladores o la Dirección, de ser el caso, otorgan la autorización de uso de una indicación geográfica. Los Consejos Reguladores otorgan autorización de uso de la indicación geográfica que administran, de conformidad con las facultades que le sean delegadas por la Dirección.

Artículo 38. Alcance de la autorización de uso. La autorización de uso de una indicación geográfica debe ser solicitada ante su Consejo Regulador por las personas que:

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica;

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración de protección; y

c) Cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento de cada indicación geográfica.

Artículo 42. Atención de solicitudes

42.1 Mediante resolución, debidamente motivada, expedida en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo Regulador o la Dirección, de ser el caso, otorga o deniega la autorización de uso. En el caso que la solicitud fuera denegada por el Consejo Regulador, el solicitante puede impugnar la resolución ante la Dirección. Si la solicitud fuera denegada por la Dirección, el solicitante puede impugnar la resolución ante la Comisión, conforme a lo establecido por el numeral 23.1 del artículo 23 del presente Reglamento.

42.2 El Consejo Regulador debe poner en conocimiento de la Dirección, en un plazo de cinco (05) días hábiles, la autorización de uso que otorgue o renueve, de ser el caso, para proceder a su inscripción correspondiente en el Registro de Autorizaciones de Uso de la Propiedad Industrial del Indecopi.

42.3. La autorización de uso concedida no tiene valor ni efectos jurídicos frente a terceros, mientras no haya quedado asentada su inscripción en el Registro antes mencionado.

Artículo 43. Vigencia y renovación de las autorizaciones de uso

43.1 La autorización de uso de una indicación geográfica tiene una duración de diez (10) años contados desde la fecha de su concesión, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con las disposiciones del reglamento de cada indicación geográfica. La solicitud de renovación de la autorización de uso debe cumplir con todos los requisitos establecidos para obtener la referida autorización de uso, según corresponda.

43.2 El procedimiento de renovación de autorización de uso se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y la Ley.

Artículo 44. Caducidad de las autorizaciones. La autorización de uso de una indicación geográfica caduca si no se solicita su renovación dentro del plazo previsto para la renovación de marcas en la Decisión.

Artículo 45. Cancelación de la autorización de uso

45.1 Cuando se demuestre que la indicación geográfica se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva, la Ley, el presente Reglamento y el reglamento de la indicación geográfica correspondiente, la Dirección, de oficio o a solicitud de parte, puede cancelar la autorización de uso.

45.2 El procedimiento de cancelación de una autorización de uso se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y la Ley.

Artículo 46. De la nulidad de autorizaciones

46.1 La Dirección puede declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una indicación geográfica, si fue concedida en contravención a las normas sobre la materia.

46.2 El procedimiento de nulidad de una autorización de uso se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y la Ley.

Artículo 47. Adecuación. Las personas que estuviesen utilizando una indicación geográfica con anterioridad a la fecha de su declaración, tienen un plazo de un (01) año para solicitar la autorización de uso correspondiente.

Artículo 48. Sobre el ámbito de protección

48.1 La protección de las indicaciones geográficas se inicia con la declaración que al efecto emita la Dirección.

48.2 Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica registrada pueden emplear junto con ella la expresión “INDICACIÓN GEOGRÁFICA” o “IG”, así como el símbolo o signo que para dar publicidad a las indicaciones geográficas establezca la Dirección.

Artículo 49. Procedimiento de Infracción

49.1 El procedimiento de infracción por el uso indebido de una indicación geográfica se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y en la Ley.

49.2 La Dirección, a través de su Comisión, puede imponer las sanciones establecidas en la Ley, para el caso de infracción de derechos, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que correspondan.

Disposición complementaria final. Única. Símbolo para dar publicidad a las Indicaciones Geográficas. En concordancia con lo establecido en el Capítulo V del Título III del presente Reglamento, la Dirección puede establecer un símbolo o signo para dar publicidad a las indicaciones geográficas, en cuyo caso sólo puede ser empleado por las personas que tuvieran la correspondiente autorización de uso.

Disposición complementaria modificatoria. Única. Modificación del artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 059-2017-PCM. (…) "Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los procedimientos, requisitos y disposiciones que faciliten la aplicación del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en adelante, la Ley, modificado mediante Ley N° 29316, Decreto Legislativo N° 1212, Decreto Legislativo N° 1309 y Decreto Legislativo N° 1397.

Los procedimientos, requisitos y disposiciones que faciliten la aplicación del Decreto Legislativo N° 1075 respecto a los regímenes de las Indicaciones Geográficas y de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, se regirán, adicionalmente a lo estipulado en el presente reglamento, por el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas."

(11) Uruguay

Decreto N° 283/93 del 2/7/1993.

Artículo 15. Cuando en la etiqueta se haga referencia a una indicación geográfica, región de origen o denominación de origen, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente, que acredite el derecho al uso de la denominación.

Artículo 16. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, llevará un Registro de Indicaciones Geográficas de Origen en el cual se inscribirán los productores y bodegueros interesados, cumpliendo los requisitos que a este fin establezca el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Asimismo, deberán inscribirse en ese registro las denominaciones de origen o geográficas extranjeras de los vinos que se importen por parte de los representantes de los elaboradores extranjeros.

Artículo 17. Únicamente podrá utilizarse una indicación geográfica en la etiqueta cuando la producción de la uva haya tenido lugar en la zona correspondiente a dicho nombre geográfico.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura podrá establecer medidas complementarias y las condiciones técnicas y reglamentarias indispensables para el derecho al uso de indicaciones o denominaciones geográficas de origen, basándose en las reglamentaciones y recomendaciones aprobadas porla Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

LEY N° 17.011 DEL 25/09/1998. Ley de Marcas.

Artículo 4. A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

2º) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.

3º) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.

4º) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

Artículo 22. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

Artículo 45. No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por la presente ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

Artículo 73. Son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Artículo 74. Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro.

El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión. (Redacción dada por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 140)

Artículo 75. Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos. (Redacción dada por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 141)

Artículo 76. Créanse los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales. (Redacción dada por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 142)

Artículo 77. El uso de una indicación geográfica, denominación de origen o indicación de procedencia está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.

El otorgamiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se exigirá, además, el cumplimiento de requisitos de calidad.

El registro de una indicación geográfica o denominación de origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley, se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro. (Redacción dada por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 143)

Artículo 78. El nombre geográfico que no constituya una indicación geográfica, una denominación de origen o una indicación de procedencia podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen. (Redacción dada por la Ley N° 19.670 de 15/10/2018 artículo 144)

Artículo 79. Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.

Artículo 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 82. Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 83. El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 84. Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 85. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Artículo 86. Los delitos previstos en la presente ley serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Artículo 87. Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Artículo 88. Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Artículo 89. No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Artículo 104. Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

DECRETO REGLAMENTARIO N° 34/99 DEL 03/03/1999.

CONSIDERANDO: I) que el Decreto Reglamentario se enmarca en la normativa nacional vigente y en dos Acuerdos Internacionales de relevante importancia, como el Convenio de la Unión de París, en la

versión del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Decreto Ley N° 14.910, de 10 de julio de 1979 y por el que nuestro país ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por Uruguay a través de la Ley N° 16.671, de 13 de diciembre de 1994 (…)

Artículo 64. La solicitud del registro de denominaciones de origen creado por el artículo 76º de la Ley N° 17.011, podrá ser realizada por uno o varios de los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que tengan su establecimiento en la región o localidad, a la cual corresponde el uso de la denominación de origen; o a solicitud de alguna autoridad pública competente, con legítimo interés y establecida en el respectivo territorio.

Artículo 65. Los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan, de acuerdo a los Tratados internacionales suscritos por la República.

Artículo 66. La denominación de origen que se pretenda registrar deberá adecuarse a los artículos 75º, 76º, 77º y 78º de la Ley N° 17.011 debiéndose completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 67. En el caso de denominaciones de origen uruguayas se deberá acompañar, con el formulario de solicitud, constancia que acredite su otorgamiento por parte del organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional la constancia deberá ser expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. En el caso de denominaciones de origen extranjeras ya reconocidas en el país de origen, se deberá acreditar dicha circunstancia con el formulario de solicitud, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 283/93 para la materia vitivinícola.

Artículo 71. El registro de las denominaciones de origen será sin plazo.

Artículo 72. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a publicar la concesión de la denominación de origen en el Boletín de la Propiedad Industrial.

LEY N° 17.250 DEL 17/8/2000. Ley de Defensa del Consumidor.

Artículo 17. La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores. La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación.