

IV CONGRESO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tema: "La prioridad de las indicaciones geográficas en la solución de conflictos entre signos distintivos"

Ms.C. Lyan Marsans Castellanos

Especialista del Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

SUMARIO

- Protección de las Indicaciones Geográficas a nivel internacional
- Importancia de las indicaciones geográficas.
- Regulación en Cuba.
- Denominaciones de origen cubanas
- Prioridad de las indicaciones geográficas
 - Prohibiciones al registro de marcas que involucren indicaciones geográficas
 - Solución de conflictos entre una indicación geográfica y una marca registrada
- Caso Budweiser

CONVENIOS INTERNACIONALES

- CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1883.
- ARREGLO DE MADRID PARA LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA FALSAS O ENGAÑOSAS EN LOS PRODUCTOS DE 4 DE ABRIL DE 1891.
- ARREGLO DE LISBOA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL DE 30 DE OCTUBRE DE 1958.
- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) DE 1 DE ENERO DE 1995.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

EN EL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL SE DEFINE:

“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 HUMANOS”.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

El Artículo 22 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC define a la indicación geográfica como: “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”.

IMPORTANCIA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

- a. Desarrollan el compromiso de los productores con la calidad de los productos;
- b. Aumenta el valor comercial de los productos;
- c. Son particularmente importantes para los países en desarrollo por contribuir al prestigio de los productos y promover el desarrollo de las economías regionales;
- d. Promueven las exportaciones, como instrumentos de comercialización para acceder a otros mercados;
- e. En las zonas delimitadas para las denominaciones de origen evitan el éxodo rural, contribuyendo a la creación de nuevos puestos de trabajo;
- f. Promueven el respeto al medio ambiente;
- g. Determinan la valorización de la tierra;
- h. Constituyen la "marca colectiva" de las PYMES.



ANTECEDENTES NORMATIVOS EN CUBA

- REGULACIONES TABACALERAS
- DECRETO-LEY 805 DE 4 DE ABRIL DE 1936
- DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 1967
- DECRETO-LEY 68 DE INVENCIONES, DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN DE 1983
- DECRETO-LEY 228 DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE 20 DE FEBRERO DE 2002

INDICACIONES GEOGRÁFICAS



INDICACIONES DE
PROCEDENCIA



DENOMINACIONES
DE ORIGEN

A person wearing a white shirt and a light-colored hat is swimming in the ocean. The water is dark blue with white foam from the swimmer's movement. A bright green vertical band is visible on the left side of the image. The text is overlaid in yellow.

INDICACIONES DE PROCEDENCIA

SIGNOS RELATIVOS A UN PAÍS, REGIÓN
O LUGAR QUE INDICAN EL LUGAR DE
EXTRACCIÓN, ELABORACIÓN O
PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO

DENOMINACIONES DE ORIGEN

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS DE UN PAÍS, UNA REGIÓN O UN LUGAR QUE ADEMÁS DE INDICAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO, PROVOCAN QUE LAS CARACTERÍSTICAS, REPUTACIÓN O CALIDAD DE ÉSTE SE DEBAN FUNDAMENTALMENTE A LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES NATURALES Y HUMANOS DE LA ZONA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN, ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO.

A person is swimming underwater, viewed from above. A bright green light beam originates from the bottom left, illuminating the swimmer and creating a shimmering effect on the water's surface. The swimmer is wearing a white shirt and dark shorts. The background is dark, with light reflecting off the water's surface.

TRATADOS BILATERALES

- 1- FRANCIA-CUBA. 1929.
- 2- ALEMANIA-CUBA. 1954
- 3- PERÚ-CUBA. 2000.

DENOMINACIONES DE ORIGEN CUBANAS

- 1- CUBA
- 2- HABANOS
- 3- HABANA
- 4- HABANEROS
- 5- PARTIDO
- 6- TUMBADERO
- 7- REMEDIOS
- 8- HOYO DE MANICARAGUA
- 9- VUELTA ARRIBA
- 10- VUELTA ABAJO
- 11- CABAÑAS
- 12- SAN LUIS


- 13- EL COROJO
- 14- CUCHILLAS DE BARBACOA
- 15- SAN JUAN Y MARTÍNEZ
- 16- HOYO DE MONTERREY
- 17- SAN VICENTE
- 18- LAS MARTINAS
- 19- PINAR DEL RÍO
- 20- ELGUEA
- 21- LOS PORTALES
- 22- SAN DIEGO DE LOS BAÑOS
- 23- ALTO LA MESETA
- 24- EL NICHU
- 25- CUBA

PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS BASADAS EN INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Ley No.17.011 de 25 de septiembre de 1998 de la República Oriental del Uruguay, en su Artículo 4 apartado 4 dispone:

➤ "A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

➤ 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".



La Ley Austríaca de Marcas en su Artículo 3, apartado 1^{ro}, número 2^o, refiere que las prohibiciones de registrar como marcas denominaciones geográficas, no comprenden cualesquiera denominaciones; sino sólo aquellas que para el público representan indicaciones de procedencia, precisando que los nombres geográficos que son desconocidos por la mayoría del público constituyen denominaciones de fantasía.

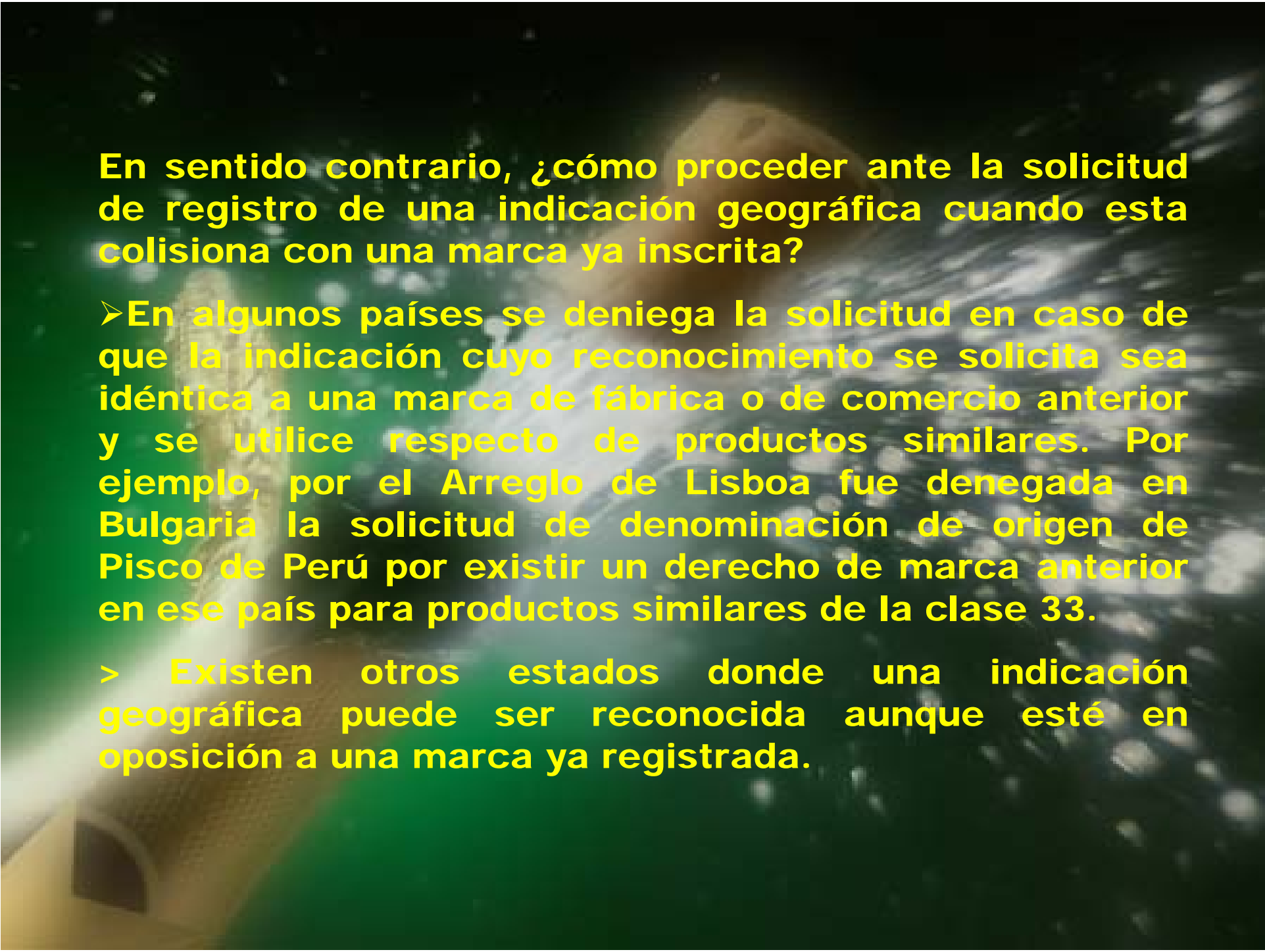
EJEMPLOS

- En sentencia de 11 de diciembre de 1973 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo Español sostuvo que no era procedente el registro de la marca Veneto solicitada para distinguir calzado.
- La Resolución de la Sección Examinadora de Marcas de la Oficina de Patentes Alemana de 28 de noviembre de 1992, la cual declaró que el término "Formosa" (nombre de una gran isla japonesa situada en la costa sudoriental de China) no podía registrarse como marca para designar hilados y tejidos de seda artificial.
- Otra resolución de la Oficina Alemana de Patentes de 17 de junio de 1987 denegaba la inscripción de la marca "Ascot" para designar prendas de vestir que no habían sido fabricadas en Inglaterra.



Caso "Piedra Buena". La Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de julio de 1993 con relación a la inscripción de la denominación de un municipio u otro ente territorial español como marca dictaminó que:

"El registro como marca de la denominación de un municipio o de otro ente territorial español no está en sí mismo prohibido, sino en tanto en cuanto constituya una indicación o una falsa indicación de procedencia, lo que ocurrirá cuando dicha marca se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa concreta zona geográfica que se pretenda como marca, porque sólo concurriendo esta circunstancia podrá ser identificada por el público consumidor en general como una indicación geográfica de procedencia, pues de no ser así dicha denominación sólo será percibida por el común de los consumidores como denominación arbitraria o de fantasía".



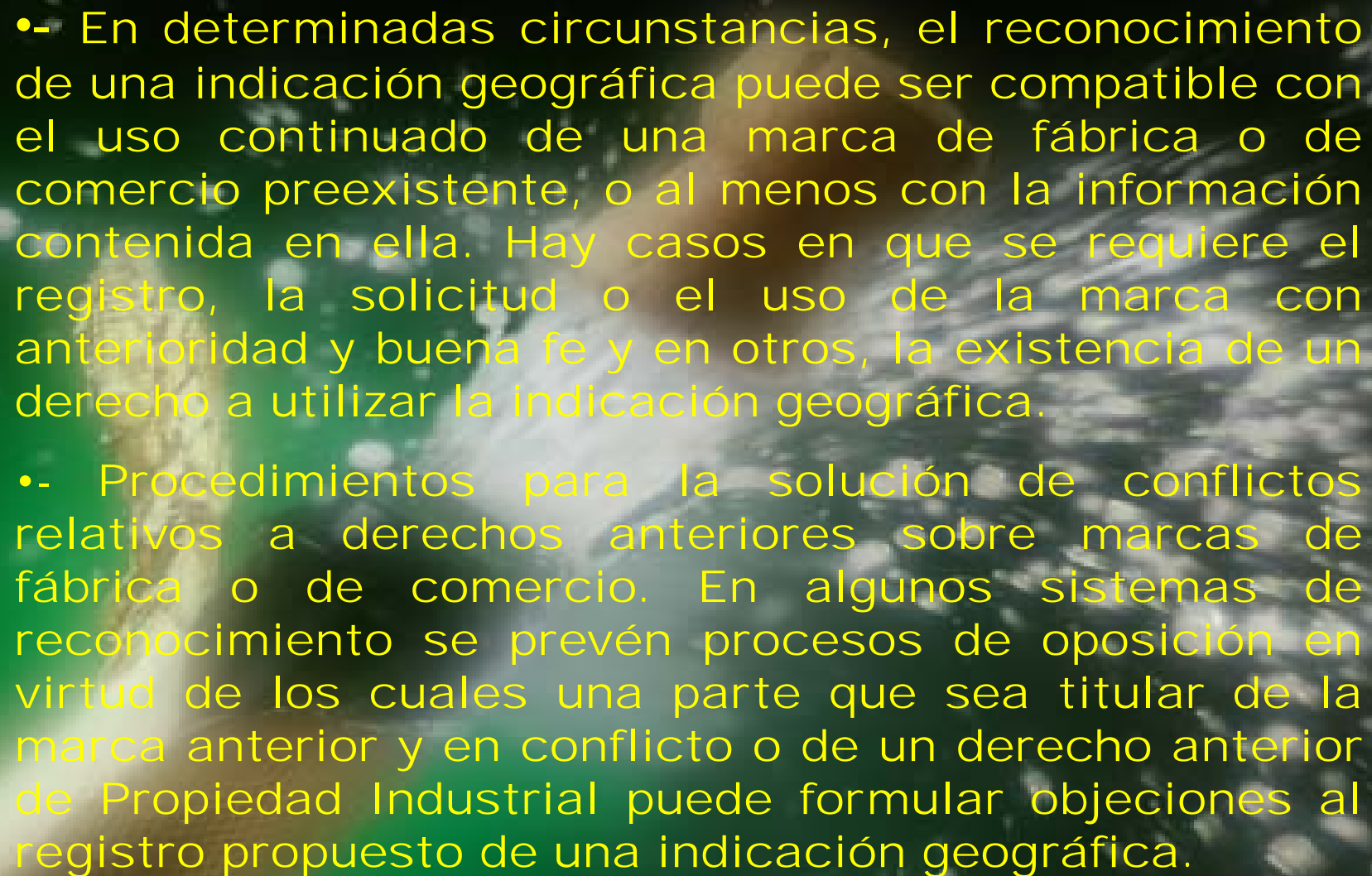
En sentido contrario, ¿cómo proceder ante la solicitud de registro de una indicación geográfica cuando esta colisiona con una marca ya inscrita?

➤ En algunos países se deniega la solicitud en caso de que la indicación cuyo reconocimiento se solicita sea idéntica a una marca de fábrica o de comercio anterior y se utilice respecto de productos similares. Por ejemplo, por el Arreglo de Lisboa fue denegada en Bulgaria la solicitud de denominación de origen de Pisco de Perú por existir un derecho de marca anterior en ese país para productos similares de la clase 33.

> Existen otros estados donde una indicación geográfica puede ser reconocida aunque esté en oposición a una marca ya registrada.

Criterios para resolver estos conflictos:

- El grado de arraigo de la marca de fábrica o de comercio. En Francia y España, con arreglo a la normativa comunitaria en materias de vinos se mantiene, en particular, el derecho a una marca de vino que contiene el nombre de una región concreta si el nombre de la marca corresponde a la identidad de un titular originario y fue registrada por lo menos 25 años antes del reconocimiento oficial de la indicación geográfica y se ha utilizado efectivamente desde entonces sin interrupción.
- La posibilidad de inducir a error al consumidor. Esta idea es seguida por el nuevo Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas con relación a los productos alimenticios y agrícolas, también por Suiza, Hungría y Turquía.
- La reputación de una marca de fábrica o de comercio y la utilización que redundaría en su menoscabo y aprovecharía deslealmente su carácter distintivo.

- 
- En determinadas circunstancias, el reconocimiento de una indicación geográfica puede ser compatible con el uso continuado de una marca de fábrica o de comercio preexistente, o al menos con la información contenida en ella. Hay casos en que se requiere el registro, la solicitud o el uso de la marca con anterioridad y buena fe y en otros, la existencia de un derecho a utilizar la indicación geográfica.
 - Procedimientos para la solución de conflictos relativos a derechos anteriores sobre marcas de fábrica o de comercio. En algunos sistemas de reconocimiento se prevén procesos de oposición en virtud de los cuales una parte que sea titular de la marca anterior y en conflicto o de un derecho anterior de Propiedad Industrial puede formular objeciones al registro propuesto de una indicación geográfica.

DECRETO-LEY NÚMERO 203

DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 16. - 1. No puede registrarse como marca un signo que:
f) pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica...;

m) se compongan exclusivamente de elementos que sirvan en el comercio para indicar ... la procedencia geográfica....

Artículo 17. - 1. No puede registrarse como marca un signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero cuando:

g) el signo contiene o consiste en una indicación geográfica protegida en el país, siempre que el signo se aplique a los mismos productos, o a productos diferentes o a servicios si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación protegida, o implicaría un aprovechamiento injusto de su reputación o notoriedad;

Ejemplos:

- El registro internacional “Douglas” para los servicios de las clases 41 y 42. Douglas es capital, puerto y municipio de la isla de Man (británica);
- El registro internacional Nature’s of Scandinavia para las clases 3 y 5 de un titular sueco (Art 16.1.m);
- El registro internacional “Original chino y diseño” para las clases 21, 30, 32 y 35 de un titular de Chipre (Art 16.1.f).



DECRETO-LEY 228

DENOMINACIONES DE ORIGEN NO REGISTRABLES (Art 9)

- a) las denominaciones geográficas que contravengan la moral o el orden público; y
- b) las denominaciones geográficas genéricas de un producto, entendiéndose por tal una denominación geográfica que sea genérica o haya devenido en nombre común o designación de un producto en lugar de asociarlo o identificarlo con el origen geográfico del mismo.

ARTÍCULO 23. PRIORIDAD DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

El registro de una marca u otro signo distintivo que sea idéntico o similar, fonética o gráficamente, a una denominación de origen registrada, será cancelado a petición de parte o de oficio, en la medida en que la marca o el nombre comercial se refiera a los mismos productos designados por la denominación de origen, o a productos distintos si su uso pudiere causar un riesgo de confusión o de asociación, o un daño injusto para su titular, o pudiera configurar un acto de competencia desleal.

DISPOSICIÓN ESPECIAL QUINTA

Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos sobre ésta se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes del 1ro de enero del año 2000 o antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, no se prejuzgará la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o comercio, ni el hecho de hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta sea idéntica o similar a una indicación geográfica.

CASO BUDWEISER

Marca Budweiser

Clase 32: Cervezas

Titular: ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED
(EE.UU)

VS

Denominaciones de origen checas
BUDWEISER para cervezas

Titular: BUDEJOVICKY BUDVAR



“La denominación de origen tiene la fuerza de ser un instrumento legal, un reaseguro de las producciones locales frente a la competencia desleal, un derecho de propiedad industrial y una garantía de certificación que avala las características del producto”.

Gabriela Tallarico, *La construcción comunicativa de las denominaciones de origen*, en *Revista Latina de Comunicación Social*, número 34, La Laguna, Tenerife.

A blurry underwater photograph showing a person's legs and feet in a white, possibly inflatable, object. The water is dark green and blue, with many white bubbles and light reflections. The text is overlaid on the lower right portion of the image.

MUCHAS GRACIAS
correo: lyan@ocpi.cu