



Habanos



LA PROTECCION DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS NOTORIAS

Adargelio Garrido de La Grana
Abril 2013



Habanos



I. DELIMITACION CONCEPTUAL Y PROTECCION DE LAS IG Y FIGURAS AFINES. SISTEMAS DE PROTECCION.

La necesidad de protección de los nombres geográficos surgió desde hace muchos siglos.

Algunos casos identificados en la Edad Media:

Paños de Bañolas de Segovia o de Zamora / Espárragos de Aranjuez / Naranjas de Valencia / Cognac / Porto / Champagne



Habanos



No obstante, la regulación jurídica y los conceptos asociados a los nombres geográficos comenzaron a gestarse en el Siglo XIX en Francia, por el reconocimiento que iban adquiriendo sus vinos, y la consecuente necesidad de protegerlos de prácticas desleales.



Habanos



Conceptos por orden de surgimiento

**Indicación de Procedencia (CONVENIO DE
PARIS 1883/ARREGLO DE MADRID 1891)**

**Denominación de Origen (ARREGLO DE
LISBOA DE 1958)**

Indicación Geográfica (ADPIC de 1994)



Habanos



INDICACION DE PROCEDENCIA

“(...) la denominación geográfica u otro signo relativo a un país, una región o un lugar, que indica el área de la extracción, elaboración o producción de un producto.”

RASGO DIFERENCIADOR: NO EXISTE NEXO DE CALIDAD



Habanos



DENOMINACION DE ORIGEN

“(...) la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve 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.”

RASGO DIFERENCIADOR:
RIGUROSO

NEXO DE CALIDAD



Habanos



INDICACION GEOGRÁFICA

“(...) identifican 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.**”

RASGO DIFERENCIADOR: NEXO DE CALIDAD NO TAN EXIGENTE



Habanos



INDICACION DE PROCEDENCIA



INDICACION GEOGRÁFICA



DENOMINACION DE ORIGEN



Habanos



SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Nacional. Según el sistema de derecho imperante: (1) Reconocimiento registral. (2) Normas destinadas a limitar la competencia desleal y el engaño al consumidor. (3) Marcas colectivas o de certificación.

Multilateral. ADPIC (No aplicable a todas las IG). Lisboa (Alcance limitado por poca cantidad de países miembros)

Diversidad de conceptos + diversidad de sistemas = tratamiento no homogéneo.



Habanos



II. TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE LA PROTECCION RELEVANTE POR NOTORIEDAD ENTRE LAS MARCAS E IG

MARCAS

- ➡ Las marcas notoriamente conocidas poseen un tratamiento legislativo diferenciado a partir de la protección que brinda el Artículo 6bis del Convenio de París.
- ➡ La distinción de notoriedad dota a la marca de un carácter defensivo adicional aun cuando no se encuentre registrada.



Habanos



El reconocimiento de la notoriedad de una marca no se requiere de la existencia de un registro previo, pero sí la vinculación con los productos o servicios relacionados con ella, en virtud del denominado *principio de la especialidad*.

La protección relevante por notoriedad de las marcas fue evolucionando y configurándose en el tiempo. Cuando su reconocimiento comenzó a traspasar los límites del sector para el cual fueron creadas y del *principio de la especialidad*, surgen los términos de “marca renombrada”, “marca famosa” o “marca reputada”, entre otras.

La protección de las marcas más allá del *principio de la especialidad*, se basó fundamentalmente en nociones reconocidas por el Derecho de Marcas tales como, el riesgo de dilución, el debilitamiento de su fuerza distintiva y la apropiación de la reputación ajena.



Habanos



IG

- ➔ Independientemente de que nacen con un reconocimiento social previo, y que en algunas legislaciones - como la francesa- se incluye la notoriedad como una condición para su registro, no todas ellas son reconocidas como tal en el mercado.
- ➔ En determinados países, las indicaciones geográficas son protegidas como marcas de certificación o marcas colectivas, las que en determinados casos, pudieran ser reconocidas como notorias en virtud del Artículo 6bis del CUP.
- ➔ La notoriedad de las IG pudiera resultar de: (1) las propias características de cada tipo de producto que le añaden un valor intrínseco diferenciador, (2) de la calidad presente en ellos, (3) de su historia y (4) de la correcta estrategia de protección legal y de marketing.



Habanos



Antecedentes legislativos que regulan de una u otra forma la noción de notoriedad de las IG

Decreto-Ley 203 de Marcas y otros Signos Distintivos de Cuba. Artículo 17.1. Incluye la noción de notoriedad de las IG aunque de forma limitativa. *“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;”*

La notoriedad es oponible cuando se trata de productos diferentes y en los casos de IG registradas.



Excluye la oposición en base a una indicación geográfica notoria extranjera no registrada en Cuba.



Habanos



Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Título XII (IG). Artículo 212, relativo a los derechos que poseen a los titulares de uso de dicho derecho, hace una remisión expresa a determinados preceptos aplicables a las marcas, incluidos en el mismo cuerpo legal, dentro de los que se encuentran los relativos a las marcas notorias.

Título XIII (Sobre los signos distintivos notoriamente conocidos, sin distinción alguna). Artículo 226.



República Dominicana. Habanos Primero.



Habanos



III. POSIBLE REGIMEN DE PROTECCION DE LAS IG NOTORIAS

A pesar de que existen cientos de indicaciones geográficas registradas en determinados países, solo un grupo de ellas son reconocibles más allá de sus fronteras nacionales.



Ejemplo: En virtud del Arreglo de Lisboa se han protegido más de 850 denominaciones de origen. ¿Puede decirse que la totalidad de estas catalogarían como notorias?



Habanos



➔ La obligatoriedad de que las IG gocen de un reconocimiento social previo a su registro, para nada contradice la aplicación de la noción de notoriedad a dicho signo distintivo, en el sentido que se aplica a las marcas. Esta noción va mucho más allá de lo requerido para su registro.

➔ Facilitaría la solución de conflictos con otros signos distintivos y nombres de dominio.

➔ El reconocimiento de la notoriedad de las IG constituiría un mecanismo adicional para facilitar la protección internacional de las indicaciones geográficas cubanas que gocen de dicho atributo (Habanos, Cuba, Habana y Vuelta Abajo para productos tabacaleros y Cuba para rones). Asimismo, su inclusión en la normativa cubana propiciaría el reconocimiento en nuestro país de las nacionales o extranjeras no registradas que califiquen como tal.



Habanos



Las pruebas

Parten de los mismos principios aplicados a las marcas, con independencia de que pueden existir determinados matices muy específicos. Ejemplo: Incluiría todas las pruebas relacionadas con las marcas asociadas (Habanos = COHIBA.... RIOJA = Marques de Riscal))

Tipos de pruebas:

Pruebas generadas por el recurrente, relacionadas con su historia, valores diferenciadores (Libros, folletos, publicidad, premios, registros, inversiones, cifras de ventas, etc.).

Pruebas de terceros (Artículos de prensa dedicados a ella, o entrevistas a personalidades, fallos de oficinas de marcas y/o tribunales, en los que se reconozca dicha condición y encuestas)



Habanos



Posible definición conceptual

A tener en cuenta:

- ➡ El alcance territorial de dicha noción.
- ➡ La fuerza o alcance de la notoriedad, para determinar si se aplica solo al género de productos que identifican o si se extiende a otros.
- ➡ Los elementos que la hacen reconocible en grado superlativo. El factor calidad es de suma importancia. A diferencia de las marcas, que pueden llegar a ser notorias sin que exista una calidad representativa con respecto a iguales productos o servicios, las IG se distinguen por poseer una determinada calidad que las hacen diferenciarse de productos procedentes de otros orígenes geográficos.
- ➡ Los medios que hacen posible dicho reconocimiento.
- ➡ El término a utilizar para identificarla. IG (excluye las IP e incluye las DO).



Habanos



Posible concepto:

“Una indicación geográfica notoria es aquella que goza de una reconocida calidad y que por su volumen de ventas, promoción, publicidad o prestigio alcanzado, en el país donde se pretenda su reconocimiento o en el extranjero, sea generalmente conocida por el sector pertinente de público al que se destinan los productos. Esta protección alcanzará a otros productos en la medida que su grado de conocimiento sea mayor.”



Habanos



Propuesta de sistemas de protección de las IG notorias

- ➔ Recomendable tanto en legislaciones nacionales como en acuerdos multilaterales.
- ➔ En el caso de las legislaciones nacionales, sería fundamentalmente aplicable a las extranjeras no inscritas pero también pudiera darse el caso de nacionales que por determinada razón no se encuentren protegidas.
- ➔ El titular de la acción pudiera ser la propia autoridad o cualquier interesado, dígase el titular de derecho que incluiría a su vez al propietario de la indicación geográfica y/o cualquier persona jurídica o física que posea el derecho de uso, de acuerdo a lo previsto en la legislación de cada país, así como todo ciudadano que considere se ha violado la ley.
- ➔ En cuanto a las características del signo pudieran tenerse en cuenta su reproducción, imitación o traducción, ya sea total o parcial.



Habanos



- ➔ Posible riesgo: Cuando su uso indebido pueda ser capaz de crear confusión sobre el verdadero origen del producto, una asociación con la misma, el riesgo de diluir o vulgarizar su notoriedad, así como el aprovechamiento de su carácter distintivo.
- ➔ Terminología a emplear: Poco importa la distinción terminológica poco importa. Le esencia radica en prever, cuando corresponda, la posibilidad de extender dicha noción a otros productos o servicios cuando su reconocimiento así lo recomiende



Habanos



Ejercicio legislativo

Convenio de París

De difícil incorporación dada la estructura del mismo, pues cada artículo se destina únicamente a una determinada figura de la propiedad industrial o a infracciones de derecho, sin que se incluya uno relativo a las IG.

No obstante, pudiera adicionarse un párrafo al Artículo 6bis o como un 10quater, vinculado a las infracciones de las indicaciones de procedencia.



Habanos



ADPIC

Numeral quinto del Artículo 22. “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 o prohibirá su uso, cuando para iguales productos, reproduzca, imite o traduzca una indicación geográfica notoria, de forma tal que en ese Miembro provoque confusión, asociación, dilución o constituya un aprovechamiento de su notoriedad. Esta protección alcanzará a otros productos en la medida que su grado de conocimiento sea mayor.”



Habanos



Decreto Ley 203. Recomendación: Prohibición relativa para el otorgamiento de una registro, tipificándose a tales efectos “el signo que constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración, total o parcial, de una indicación geográfica notoria no inscrita, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso podría causar un riesgo de confusión, de asociación, dilución de su fuerza distintiva o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Esta protección alcanzará a otros productos en la medida que su grado de conocimiento sea mayor.”

Decreto Ley 228. Recomendación: Artículo 23, párrafo segundo de la sección tercera (Prioridad de las denominaciones de origen respecto a los nombres geográficos, marcas y otros signos distintivos), en relación a la cancelación de un registro de marcas o de cualquier otro signo distintivo, cuando sea idéntico o similar a una IG notoria no registrada.



Habanos



MUCHAS GRACIAS