

Diapositiva 1

Hola, mi nombre es Ana Medina. Soy un Abogado-Asesor en la Oficina de política y aplicación de la propiedad intelectual en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. En esta presentación, les presentaré las Indicaciones geográficas. Discutiremos lo que es una indicación geográfica, de qué manera se protegen las indicaciones geográficas en los Estados Unidos y luego, daremos una mirada más amplia a las indicaciones geográficas en el contexto de las discusiones de comercio internacional.

In Vino Veritas, es un refrán en latín que significa "En el vino se encuentra la verdad". ¿Es cierto que el champán solamente puede provenir de Francia? ¿El jamón de Parma solamente puede provenir de Italia? ¿El vino de oporto solamente puede provenir de Portugal? ¿Las papas de Idaho sólo pueden ser de Idaho? La respuesta depende de la persona a la que le pregunte y en dónde se encuentre cuando haga la pregunta.

Diapositiva 2

La idea de proteger las indicaciones geográficas (o las "GI", por sus siglas en inglés) no es nueva. Se ha protegido a las indicaciones geográficas en los Estados Unidos durante varios años.

Sin embargo, el debate sobre las indicaciones geográficas y las obligaciones internacionales específicas a las indicaciones geográficas son relativamente nuevos.

Son nuevos porque las GI se agregaron como un componente en las negociaciones de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio a principios de los años 1990 y por lo tanto, las GI parecieron cobrar gran importancia en las discusiones de comercio internacional. En esas discusiones, el debate de las GI parece ser el comercio sobre los productos agrícolas más que acerca de los sistemas nacionales de propiedad intelectual para la protección de las GI.

Dicha situación significa que varios gobiernos están luchando por entender cuál es la mejor forma de crear sistemas de GI a nivel nacional. Y varios negocios están luchando por entender cómo proteger y apalancar sus GI en los mercados de exportación

Diapositiva 3

El término "indicaciones geográficas" y las obligaciones internacionales asociadas con ese término técnico provienen de los Artículos 22 al 24 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o ADPIC. El ADPIC establece obligaciones mínimas para los Miembros de la OMC para la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las indicaciones geográficas.

De acuerdo con el ADPIC, las indicaciones geográficas son indicaciones que identifican que un bien se origina en el territorio de un país Miembro de la OMC, en el cual cierta calidad, reputación u otra característica se atribuyen básicamente a su origen geográfico.

Los nombres de lugares geográficos por sí solos no son derechos exclusivos de propiedad intelectual.

Pero cuando una indicación le brinda al consumidor información sobre el bien, el lugar de dónde proviene y otras señales, como los estándares de calidad o producción, entonces se ha elevado al nivel de una indicación geográfica, un derecho de propiedad privada con un titular que tiene el derecho de excluir a los demás del uso de ese término o bienes que no tengan un origen.

Diapositiva 4

Como consumidores, usamos marcas registradas como símbolos de taquigrafía que nos ayudan para tomar decisiones de compra eficientes.

Si hemos tenido una experiencia positiva con un símbolo en particular, adquirimos el producto o servicio nuevamente. Si tuvimos una experiencia negativa, no adquirimos ese producto o servicio de nuevo.

Y confiamos en los símbolos, más que en leer la etiqueta completa cada vez que adquirimos un producto, para identificar los bienes o servicios, el productor y la parte que sería responsable si el producto o servicio estuviera defectuoso en alguna manera.

Así es que si esos símbolos no nos relatan una historia consistente, es posible que no sean muy útiles en el proceso de compra. Esto quiere decir que los titulares de esos símbolos deben mantener un bien o servicio de calidad consistente identificado por el símbolo, con el fin de captar cualquier valor de ese símbolo con nosotros, los consumidores.

Diapositiva 5

Las GI, al igual que las marcas registradas, son símbolos que los consumidores utilizan para tomar decisiones de compra.

La GI puede identificar a una asociación de productores, más que a un solo individuo o una sola empresa, como lo hacen normalmente las marcas registradas.

Para diferenciar en realidad los productos en el mercado, las GI y las marcas registradas deben ser significativas para los consumidores. Si son significativas, son valiosas.

¿Cómo se crea ese significado y por consiguiente, el valor? Dos partes:

Los símbolos se deben usar para identificar productos con características consistentes a lo largo del tiempo.

Los productores/titulares deben usar de forma consistente los símbolos en sí, en la etiqueta.

Esto significa que el usuario de ese símbolo (el titular) necesita controlar la producción de los bienes sobre los cuales se utiliza el símbolo y también debe controlar el uso del símbolo sobre los bienes por parte de aquellos en la cadena de distribución.

Diapositiva 6

Las GI, al igual que las marcas registradas, son un equilibrio de la política entre las necesidades de los consumidores, competidores y titulares.

Debido a que los consumidores utilizan los símbolos para tomar decisiones de compra y llegan a confiar en esos símbolos con el tiempo, debemos conservar las expectativas del consumidor como el vínculo entre el símbolo y los bienes.

El hecho que exista un vínculo en absoluto en la mente del consumidor, significa que el titular hizo algo para promover ese vínculo en la mente del consumidor. Se realizó una inversión para proporcionar productos de calidad que harían que el consumidor regresara.

Las leyes de propiedad intelectual (IP, por sus siglas en inglés) recompensan esa inversión así como protegen la expectativa del consumidor.

Si se comercializa y promueve correctamente, el uso controlado de las GI por productores colectivos puede llevar a un incremento en la demanda del consumidor para productos especializados y pueden conducir a la capacidad de cobrar precios elevados.

Diapositiva 7

El ADPIC requiere que los Miembros de la OMC proporcionen los medios legales para prevenir el registro o uso no autorizado de las marcas registradas que contienen una GI para o sobre bienes que no tengan un origen:

Se pueden implementar por medio de sistemas de marcas registradas para defenderse de solicitudes de marcas registradas no autorizadas; O

Se pueden implementar por medio de una acción del tribunal para defenderse de usos no autorizados.

A pesar de que el ADPIC no requiere un sistema de registro de GI, una revisión y sistema de registro para las GI es una protección más segura para los titulares porque un certificado de registro proporciona, entre otras cosas:

Un aviso más claro a las terceras partes del reclamo de derechos;

Una probabilidad más alta de que el registro provocará denegaciones de solicitudes posteriores de marcas registradas conflictivas;

Pruebas de derechos en el tribunal, más fáciles.

Debido a que el sistema de marcas registradas de los EE.UU. ya cumplió con las obligaciones defensivas de conformidad con el ADPIC, pero también permitió la protección ofensiva por medio del registro para protecciones más seguras para los titulares, los Estados Unidos no creó un sistema de registro de GI de propiedad intelectual por separado después de que entró en vigencia el Acuerdo ADPIC. Eso quiere decir que no existe una lista por separado de las indicaciones geográficas que están protegidas en los Estados Unidos.

Lo que sí está protegido en los Estados Unidos son las marcas registradas, marcas colectivas y marcas de certificación que pueden o no estar registradas en la USPTO. Al igual que no existe una lista definitiva de las marcas registradas protegidas en los Estados Unidos (porque hay marcas registradas que están en uso en el comercio de EE.UU. y que están protegidas bajo la ley de EE.UU. pero no están registradas en la USPTO), no existe una lista de todas las indicaciones geográficas protegidas en los Estados Unidos.

Diapositiva 8

Esto significa que desde un punto de vista defensivo, la USPTO denegará las solicitudes de marcas registradas para las GI no registradas, esto quiere decir, aquellas que surjan al nivel de la definición de ADPIC en los Estados Unidos, de solicitantes que no son los verdaderos titulares de la GI. Esto ocurre por lo general a través de las denegaciones de las bases absolutas de apariencia engañosa o falsa descripción geográfica.

Con protección ofensiva en la forma de un certificado de registro de la USPTO, la USPTO denegará las solicitudes de marcas registradas que contradicen las GI registradas (registradas en los Estados Unidos como marcas registradas, marcas de certificación o marcas colectivas) en las que existe una probabilidad de confusión entre la marca registrada para la cual se presentó una solicitud y la GI registrada. Esto ocurre por lo general a través de la denegación de las bases relativas para la probabilidad de confusión con una marca registrada anteriormente.

Además, los terceros interesados pueden plantear los asuntos de las bases relativas o absolutas a través de los procedimientos de cancelación u oposición de la USPTO.

Desde la perspectiva del titular, es una protección mucho más segura haber registrado la GI en sus mercados importantes y recibir los beneficios que van junto con el registro, que confiar simplemente en los derechos no registrados y esperar que los analistas de las marcas registradas puedan conocer acerca de su GI y pueden o no, denegar las solicitudes que entren en conflicto en base a su reputación, en el caso que correspondan según las leyes de ese país.

Diapositiva 9

Así es que desde la perspectiva de los Estados Unidos, hace mucho sentido implementar las disposiciones de GI del ADPIC a través del sistema de marcas registradas así como estipular el registro de las GI a través de ese mismo sistema de marcas registradas. El hecho de que los sistemas de denegación de las marcas registradas defensivas y el registro ofensivo de las GI son uno y el mismo, hace que la revisión de las solicitudes de GI y de las marcas registradas en conflicto sea mucho más fácil que tener dos sistemas diferentes que tienen que "hablar" uno con el otro para mantener consistencia en el tratamiento.

Más específicamente, tener un solo sistema para la protección de las GI y de las marcas registradas hace que sea mucho más fácil respetar la relación debida entre las marcas registradas y las indicaciones geográficas bajo revisión, así como en los procedimientos de oposición o cancelación. Debido a que las GI son realmente sólo un tipo especializado de marca registrada, los conceptos de prioridad y exclusividad de marca registrada del ADPIC aplican a las GI, al igual que a las marcas registradas. En otras palabras, cualquiera que sea el "derecho" superior en una jurisdicción, por vía del registro, uso o reputación, debe tener prioridad y exclusividad sobre cualquier signo posterior para el cual se haya presentado una solicitud o que se haya usado en esa jurisdicción. Estipular cualquier protección menor daría lugar a una confusión del consumidor en cuanto a la fuente de los bienes o servicios que compran en el mercado.

Pero es aún más obvio que los sistemas y estructuras de marcas registradas tales como la solicitud, revisión, publicación y aplicación, ya están establecidos y son capaces de manejar las solicitudes para las GI y las oposiciones de terceros.

Debido a que las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, es el titular de los derechos quien debe poder solicitar la protección de esos derechos. No se debe requerir las personas que solicitan la indicación geográfica que sus gobiernos locales hagan la solicitud en su nombre, sino más bien deberían poder hacerlo por su propia cuenta. Ésta ya es una característica de los sistemas de marcas registradas.

Diseñar un nuevo sistema de GI sui generis consistente con una variedad de obligaciones del tratado puede ser difícil. En su mayor parte, proteger las GI a través del sistema de marcas registradas ya existente, evita las dificultades de tener que diseñar un sistema completamente nuevo que cumpla con las obligaciones del ADPIC en cuanto a las GI, marcas registradas y la relación entre las mismas, así como las obligaciones de aplicación, incluyendo la transparencia y revisión judicial.

Además, los sistemas de marcas registradas son autorregulados, esto quiere decir que los gobiernos crean mecanismos para permitir que los titulares de derechos privados puedan hacer cumplir sus derechos, pero no se necesitan fondos públicos adicionales.

Y finalmente, los sistemas de marcas registradas ya contemplan toda clase de indicaciones del origen geográfico, no sólo los nombres de los lugares que se deben proteger.

Diapositiva 10

Indicaciones geográficas, esto quiere decir, marcas geográficas que identifican la fuente, pueden registrarse en la USPTO como marcas registradas, marcas de certificación y marcas colectivas.

Quisiera enfocarme en las marcas de certificación en particular porque la estructura de la marca de certificación se adapta más de cerca a aquella en la que la comunidad internacional parece enfocarse en sus propios regímenes nacionales:

- 1) registrabilidad inmediata sin evidencia de uso extenso, exclusivo y continuo en el comercio de los EE.UU.;
- 2) reglas en contra de la discriminación que permiten que todos los productores en una región que cumplen con los estándares, la usen; y
- 3) estándares de certificación transparentes en el registro para los productores y terceros interesados para evaluar.

Diapositiva 11

Las marcas de certificación las escogen con frecuencia los titulares del derecho de las indicaciones geográficas, ya que la naturaleza de las marcas de certificación coincide estrechamente con la protección y explotación adecuada de las indicaciones geográficas.

Por ejemplo, por lo menos parte de lo que el solicitante de la indicación geográfica está tratando de certificar es el origen regional de los bienes.

También, el órgano certificador no puede discriminar y por lo tanto debe permitir que todos los productores en una región que cumple con esos estándares, usen la marca.

Finalmente, el solicitante de la marca de certificación establece los estándares de certificación en el registro, permitiendo transparencia para los productores, consumidores y terceras partes interesadas.

Diapositiva 12

Debido a que los titulares de las marcas de certificación de indicación geográfica tienen derechos exclusivos sobre un término geográfico, necesitamos estar seguros que el titular será justo y que todos los productores en el lugar nombrado pueden beneficiarse del uso de la marca, si cumplen con los estándares y si los certifica el titular.

En varios casos, un órgano gubernamental o un órgano que funcione con autorización gubernamental está en la mejor posición de ser el "titular" porque tiene la autoridad de ejercer

control sobre el uso de un término geográfico como una marca de certificación y puede prevenir el abuso o uso ilegal de la marca.

Los titulares de las marcas de certificación tienden a ser asociaciones no lucrativas o entidades gubernamentales que promueven productos de una región en nombre de sus productores. Hablando en general, las tasas de certificación se usan para cubrir los costos de administrar el programa y promover el uso del sistema de certificación.

Aún cuando una marca de certificación sea propiedad de una entidad gubernamental, tal como un departamento de agricultura del estado, la entidad gubernamental por lo general requiere que los usuarios paguen las tasas de certificación (por ejemplo, un impuesto basado en el peso de los bienes que se están certificando) y firmen los acuerdos de licencias para usar la marca sobre sus bienes, aún cuando ya existan leyes o regulaciones estatales que dictan los estándares de certificación.

Diapositiva 13

Se requiere que el titular de una marca de certificación controle el uso de su marca para prevenir que se engañe al público. Existe un riesgo de engañar al público porque la persona que certifica hace declaraciones específicas sobre las características de los bienes o servicios certificados. Por lo tanto, el titular de la marca de certificación tiene la tarea afirmativa de controlar las actividades de aquellos que utilizan la marca para asegurar el cumplimiento con sus estándares.

Es por esto que usted no puede solamente usar la marca porque cumple con los estándares; entonces el titular no estaría cumpliendo con su tarea de supervisar y controlar el uso del término.

Por supuesto, este control es la piedra angular de las marcas de certificación. El uso controlado de un término distintivo puede resultar potencialmente en un valor más alto para los productores así como para los consumidores en vez de que todos lo utilicen de manera no controlada y posiblemente sin sentido.

El valor (a través de precios más altos) se crea potencialmente cuando la marca de certificación de indicación geográfica es significativa para los consumidores en virtud de la información que se trasmite más allá del simple origen de los bienes, es decir, la calidad o características.

El valor de la GI puede aumentar a medida que el vínculo entre el lugar, los bienes, los productores y la calidad se fortalece y se hace más significativo para los consumidores en ese territorio.

Adicionalmente, el uso controlado puede prevenir que los términos caigan en un genericismo.

Diapositiva 14

El titular de una marca de certificación debe formular los estándares de producción o calidad apropiados junto con el esquema de licencias adecuado para garantizar un retorno sobre los esfuerzos del titular de la marca de certificación por medio de asegurar un retorno sobre la inversión del productor en la forma de precios elevados.

Si no existe una ventaja en someterse a la certificación porque los requisitos son muy estrictos o porque la marca no añade ningún valor a los bienes tal vez porque los estándares son muy bajos, el programa de certificación fracasará.

Lo estándares no deben ser originales con el solicitante. Pueden ser estándares establecidos por otra de las partes, tales como especificaciones promulgadas por una agencia del gobierno o estándares desarrollados a través de la investigación de una organización privada de investigación.

Diapositiva 15

El sistema de marcas de certificación proporciona un serio desincentivo para que el certificador discrimine a ciertos productores ya sea al establecer los estándares tan altos que varios productores no podrían cumplir con los mismos para que se les certificara o al aplicar los estándares de forma arbitral o inconsistente. Si ese fuera el caso, un tercero interesado podría iniciar una acción de discriminación en contra del titular de la marca de certificación y hacer que se cancelara el registro. Si se cancela el registro, ninguno obtendría beneficio.

El sistema en realidad expone al titular a un litigio por varias razones distintas con el fin de garantizar un comportamiento apropiado de parte del certificador. El contrapeso de curso es que el certificador está brindando un servicio a los productores en la región. Los productores deben pensar detenidamente antes de intentar cancelar el registro de la marca de certificación y enviar la marca a un estatus no distintivo. No distintivo significa que cualquier persona puede utilizarla pero que nadie puede cobrar precios altos en virtud de la pérdida de equidad de la marca.

Diapositiva 16

La oposición, durante el proceso de solicitud y la cancelación, después de que se ha registrado una marca, están disponibles para cualquiera, nacional o extranjero, que sería perjudicado por el registro o la existencia continua de un registro de Estados Unidos. Los casos se escuchan ante la Junta de apelación y procesal de marcas registradas ("TTAB", por sus siglas en inglés), un tribunal administrativo de la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. (USPTO). Los reclamos se pueden presentar con relación a las bases absolutas o relativas.

Diapositiva 17

Un término geográfico que los consumidores entienden que se refiere a un tipo de bienes que provienen de cualquier parte, es un término genérico y no se puede proteger. El consumidor correspondiente para identificar lo que es genérico en los Estados Unidos es el consumidor estadounidense.

Debido a que las GI, al igual que las marcas registradas, son derechos territoriales, si un término está protegido como una GI en otro país, eso no significa que ese término sea una GI en los Estados Unidos. Puede ser que los consumidores en un país entienden como que el término se refiere a bienes específicos que provienen de un lugar específico, pero que los consumidores estadounidenses entienden el término como algo que indica un tipo de bien de cualquier parte. En ese caso, ese término no es una GI en los Estados Unidos porque no funciona para identificar la fuente de los bienes o servicios de un lugar específico.

Diapositiva 18

El hecho que las GI de algunos países se consideren genéricas en otros mercados es un asunto polémico que se discute en las discusiones de comercio internacional en la OMC. Debido a que los términos genéricos no se pueden proteger en la mayoría de sistemas de marcas registradas alrededor del mundo, existen algunos países que quieren hacer caso omiso de la operación de dichos sistemas y hacen que esos términos genéricos sean propiedad de los productores solamente de un país, a cambio de concesiones comerciales.

Discusiones anteriores en el Comité de agricultura de la OMC se enfocaron en una lista de 41 GI de Europa que la Comisión Europea le solicito a los Miembros de la OMC que acordaran hacerlos propiedad de los productores europeos. Esta propuesta por la CE habría requerido que los Miembros eliminaran cualquier marca registrada o uso genérico que ya existiera en esos mercados y que entrara en conflicto con los nombres europeos. Esta propuesta ya no se discute activamente.

Otra propuesta que se está debatiendo en el Consejo de la OMC sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Consejo del ADPIC) crearía un registro internacional para las GI de vinos y bebidas alcohólicas que pudieran o no, tener un efecto legal en todos los mercados de la OMC.

Finalmente, existe una propuesta de ampliar la protección otorgada a las GI para vinos y bebidas alcohólicas bajo el Artículo 23 del Acuerdo ADPIC a todos los bienes y servicios ("extensión del Artículo 23").

Ya que los sistemas establecidos de marcas registradas no permiten fácilmente que los términos genéricos se hagan propiedad de un conjunto de productores de un país, puede parecer confuso que dicho cambio pudiera contemplarse dentro de las discusiones de la OMC.

Diapositiva 19

Ciertamente, con un registro internacional para las GI para vinos y bebidas alcohólicas, parece probable que algunos Miembros de la OMC notificarán términos que son GI en el país de origen, pero que de hecho son términos genéricos en otros países que identifican una categoría o tipo de bien, no un bien de un lugar en particular con características particulares. Los gobiernos y tribunales nacionales tendrán que determinar cómo manejar esas notificaciones en sus territorios, en base a sus leyes nacionales y cómo han implementado el Acuerdo del ADPIC y este registro propuesto. Pero un asunto más difícil de predecir es cómo los gobiernos nacionales implementarán la extensión del Artículo 23 si fuera acordado por los Miembros de la OMC.

El Artículo 22 del ADPIC sigue la evaluación del concepto normal de marcas registradas de si el uso de un signo en un territorio engañaría a los consumidores o constituiría una competencia desleal. Si no se le engaña, confunde o miente a nadie en algún territorio cuando alguien identifica un bien con un término geográfico y los bienes no provienen del lugar nombrado, entonces los principios de la política de IP dictan que no existe la competencia desleal y que no hay problema con dicho uso. Un ejemplo de esto sería un término que en realidad nombra un lugar geográfico en alguna parte del mundo pero de hecho, ese término ha perdido su significado principal para esos bienes como lugar geográfico. En cambio, identifica una categoría de bienes que los consumidores consideran que puede provenir de cualquier parte. Estos son términos genéricos en un territorio en particular.

Sin embargo, el Artículo 23 del ADPIC, sugiere que aún si no se engaña a los consumidores, el uso de una indicación geográfica debería de ser prohibido sobre los bienes que no tienen ningún origen. Algunos se refieren a esto como una protección "absoluta". Es de suponer que esto es porque interpretan que la disposición indica que nadie puede usar la GI a menos que provengan del lugar nombrado. Lo que a menudo se pasa por alto es que la definición de una GI requiere que los consumidores ya estén familiarizados y estén conscientes de la GI y su relación con los bienes específicos de un lugar específico tal, que serían automáticamente engañados por bienes que no provienen de ese lugar.

Pero para aquellos Miembros de la OMC que confían en el pronunciamiento de otro país sobre lo que es una GI para determinar si tienen alguna obligación para proteger ese término en su propio territorio, la protección del Artículo 23 parece de hecho, "absoluta". Por ejemplo, un término que se consideraba genérico para un tipo de queso en una jurisdicción, en virtud del acuerdo de la OMC de "ampliar" el Artículo 23 a todos los bienes, sería probablemente el tema de debate e incertidumbre en cuánto a si es una "GI" y si recibe esta protección absoluta. La incertidumbre se agrava si la GI en el país de origen está en un idioma, pero el país de origen considera en realidad que el término genérico en otro país es una traducción de la GI.

Si la ley nacional dice que el término es una GI si está protegida en el país de origen, entonces obedece a que la ley probablemente no puede permitir que las industrias locales sigan utilizando el término genérico. Esto es probable a pesar de que existe una excepción del ADPIC que estipula que no existen obligaciones para prohibir el uso de los términos genéricos. Una lectura estricta del Artículo 23 sugiere que si la GI está protegida en un idioma en un país, cualquier traducción de esa GI (bajo una suposición, según lo determine el país de origen) estaría cubierta por el Artículo 23 y prohibida, aún si es genérica.

Analicemos esta idea de quién decide si algo es una GI en un territorio en particular. ¿El país de origen o el país receptor?

Diapositiva 20

Anteriormente, aprendimos que existe un equilibrio en la política entre la inversión que hace el titular de una marca registrada o GI para producir un producto consistente y de calidad que fue recompensado por el otorgamiento del uso exclusivo para ese símbolo que identifica esos productos. Ese otorgamiento de derechos al titular beneficia a los consumidores que quieren confiar en esos símbolos para tomar decisiones de compra. Si a otras personas se les permite usar los símbolos para enviar diferentes señales a los consumidores, esos símbolos han perdido valor para el consumidor así como para el titular original.

Las discusiones en la OMC se enfocan en cómo a una GI que está protegida en un país, se le debería otorgar exclusividad en todos los mercados de la OMC de manera que el titular de la GI pueda captar el valor de la GI en todos los mercados, no sólo en el país de origen.

Dicha discusión, sin embargo, supone que la inversión del titular en el país de origen debería ser recompensada con la exclusividad en los mercados de exportación, aún en donde el símbolo no significa nada para los consumidores porque nunca se ha utilizado. Además, ignora el hecho que la demanda que se crea para el tipo de producto identificado por el símbolo puede haber sido creada por alguien más y, aún así, el país de origen puede tomar la inversión de otros y quedarse con ella para sí mismo y para sus productores.

Parece haber poco equilibrio, si es que lo hay, en las políticas de propiedad intelectual en estas propuestas porque el titular recibiría en teoría, la exclusividad en todos los mercados, aún sin ninguna inversión en aquellos mercados para el beneficio de los consumidores.

Éste es un enfoque de retroceso para la protección de las GI, pero debido a que se encuentra en el contexto de las negociaciones comerciales, dicho enfoque tiene la oportunidad de ser aceptado por los gobiernos del mundo a cambio de concesiones comerciales.

Diapositiva 21

El mecanismo propuesto por algunos en la OMC para lograr esta exclusividad de reversa es, en términos generales, transformar las obligaciones defensivas del ADPIC en registros ofensivos de GI en todos los mercados de la OMC. Este punto de vista plantea un significado importante sobre si la GI está protegida en el país de origen; esencialmente, tomando el registro de la GI en el país de origen y exportando su efecto legal hacia otros miembros de la OMC.

Algunas de las propuestas de la OMC implican que la definición de GI del ADPIC se puede interpretar como que indica que una GI protegida en el país de origen es una GI en todos los países Miembros de la OMC. Esto supone que una GI es un derecho automático universal que debe ser protegido en todos los países miembros de la OMC una vez que el país de origen decide protegerla, ya sea que los países receptores hayan escuchado alguna vez de ella o no, o si se exporta a dicho país o no.

Algunos creen que esta interpretación se justifica en virtud del hecho que las GI son normalmente nombres de lugares geográficos que nadie más debería estar usando si no provienen de ese lugar. Sin embargo, esta justificación se queda corta porque la definición del ADPIC incluye más que solo nombres de lugares, excepto cualquier indicación que identifique un bien que provenga de ese lugar.

Diapositiva 22

Otra supuesta justificación para darle significado importante a la protección en el país de origen al evaluar si un término está protegido en otros países, es que los demás países consideren que no pueden evaluar si las características de un bien son atribuibles a su origen. La justificación es que solamente el país de origen puede evaluar las características del suelo del área y de qué forma se relacionan con los bienes. En ese caso, todos los Miembros de la OMC deberían aceptar simplemente la determinación legal y el análisis del país de origen, sin dudarlo.

Pensando de forma realista por un momento, ¿cómo podría alguien, aún el país de origen, determinar de forma concluyente que las características de los bienes en cada caso son atribuibles al suelo o a las condiciones de cultivo? A pesar de que puede ser cierto que los bienes están relacionados con el suelo, no parece ser un análisis constructivo asumir en todos los casos, ya que de cualquier manera, tiene una precisión limitada.

Así que partiendo desde la perspectiva de revisión, no parece razonable pedirles a los analistas que evalúen las características del suelo para determinar si un término cumple con la definición de GI. Tampoco parece razonable confiar en el análisis del país de origen sobre las características del suelo según se expresan en los bienes, porque ese análisis no es particularmente concluyente tampoco.

Parece más útil ver un aspecto diferente de la definición para determinar si existe un derecho en un territorio. Percepción del consumidor. Esta interpretación de la definición se basa en el concepto que una GI es un derecho territorial de propiedad privada cuya protección en el país de origen no se exporta automáticamente.

Diapositiva 23

Primero, una indicación geográfica es una indicación. No están limitadas a nombres de lugares sino más bien incluyen otros signos también.

Luego, identifican un bien: un bien en oposición a una ubicación geográfica.

Luego, identifican una calidad, reputación u otra característica... en este caso, es evidente que la "reputación" es esencial, ya que la indicación no identificaría un bien, sino más bien un lugar, sin "reputación".

Finalmente, esa calidad, reputación u otra característica debe ser atribuible al origen geográfico del bien. A pesar de que se ha observado que el concepto de origen geográfico toma en consideración tanto los factores humanos como naturales, parece lógico que ningún significado derivaría de los factores naturales sin la intervención humana (la inversión humana para producir y comercializar los bienes).

Diapositiva 24

Para los Estados Unidos, la información de que un término está protegido en otro país, tiene cierta relevancia para nuestro análisis de si una marca que se ha solicitado es registrable o no. De cualquier manera, no determina si existe un derecho en los Estados Unidos, tal que la USPTO deba denegar una solicitud o los tribunales deban eliminar el uso de una GI simplemente porque está protegida en otro país.

Viniendo desde la perspectiva de una marca registrada, hace sentido. Los derechos son territoriales. La protección que un término tiene en otro país no significa automáticamente que el término se puede proteger en los Estados Unidos. Necesitamos determinar la relevancia de un término según lo percibe el consumidor estadounidense, no el consumidor extranjero, para ver si los consumidores se confundirían o serían engañados por su uso en el mercado estadounidense, sobre bienes y servicios que no provienen del lugar identificado en la marca.

Pero para ser claros, el análisis de si un término cumple con la definición de GI del ADPIC en los Estados Unidos solamente es relevante con relación a las obligaciones de protección defensiva. Esto quiere decir que si un término cumple con la definición del ADPIC en los Estados Unidos, de tal manera que el consumidor estadounidense la percibe como algo que identifica la fuente para un conjunto específico de productores en un área en particular que controlan el uso del término sobre los bienes con un origen, un solicitante o usuario que no sea de ese lugar no

debe registrar o proteger ese término en los Estados Unidos. Ese es un análisis caso por caso que realizan los abogados analistas de la USPTO, la TTAB de la USPTO o los tribunales de los Estados Unidos.

Desde una perspectiva de protección ofensiva, no existe un requisito de que un término o signo cumpla con la definición del ADPIC en los Estados Unidos para que se pueda registrar como una marca de certificación. Lo que se requiere, entre otros requisitos reglamentarios, es una declaración, cuya validez puede ser disputada por terceros, con relación a que el titular está ejerciendo control legítimo sobre el uso de la marca en los bienes certificados. Si se registra, el término tendrá los mismos privilegios y protecciones que una marca registrada que haya sido registrada en contra de los usos no autorizados que probablemente confundirían a los consumidores en cuanto a la fuente de producción de los bienes.

Diapositiva 25

Algunos ejemplos de algunas marcas de certificación registradas con la USPTO que contienen un estándar de certificación relacionado con el origen geográfico pueden ser útiles para ilustrar los puntos que he presentado. Preste atención a la declaración de certificación que se incluye en cada certificado de registro que identifica qué es lo que la marca les certifica a los consumidores. También, observe que el titular puede ser una asociación privada o un órgano gubernamental.

Florida Citrus.

Diapositiva 26

Como cualquier persona del estado de Georgia en los EE.UU. le diría, este término se pronuncia VIDALIA (vai-deil-ia) y se refiere a cebollas amarillas dulces.

Diapositiva 27

100% Napa Valley, para referirse a vino.

Diapositiva 28

IDAHO, para papas.

Diapositiva 29

THAI HOM MALI RICE de Tailandia.

Diapositiva 30

PROSCIUTTO DI PARMA para describir jamón de Italia. Además que el término "PARMA HAM" ("JAMÓN DE PARMA") también está registrado, junto con el logotipo de la corona.

Diapositiva 31

DARJEELING para referirse a té de India. La marca de la palabra DARJEELING y la palabra más el logotipo son el tema de registros separados.

Diapositiva 32

ROQUEFORT para queso de Francia. Este registro tiene más de 50 años.

Diapositiva 33

HALLOUMI para queso de Chipre.

Diapositiva 34

COGNAC es uno de mis favoritos, no sólo como producto, pero también porque se ha reconocido como una marca de certificación del derecho común en los EE.UU. No está registrada, pero aún disfruta de protección en los EE.UU.

Diapositiva 35

Esto concluye esta presentación sobre las indicaciones geográficas. Si desea obtener más información, siga el vínculo que se proporciona en la pantalla para llegar a la página de indicaciones geográficas. En esa página se incluye un vínculo a un cortometraje sobre indicaciones geográficas que se puede ver en Internet.