

Las disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas en el ADPIC y la reforma del derecho comunitario derivado en materia de marcas como consecuencia de aquéllas

LAPORTA INSA, Julio

I Magister Universitario en Marcas, Diseños y Patentes (comunitarias, nacionales e internacionales)

© Alicante 1995

INDICE

0. RESUMEN - SUMMARY

1. INTRODUCCIÓN

2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LOS ARTÍCULOS 22, 23 Y 24 DEL ADPIC

2.1. LA PROPUESTA COMUNITARIA

2.2. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ADPIC

3. LA REFORMA DEL DERECHO COMUNITARIO DERIVADO COMO CONSECUENCIA DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ADPIC

3.1. EL PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO 40/94

3.2 LA REFORMA DEL REGLAMENTO 40/94

4. CONCLUSIONES SOBRE LA REFORMA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA DE MARCAS

5. BIBLIOGRAFÍA

6. ÍNDICE DE TEXTOS LEGALES

0. RESUMEN

Mientras el supuesto previsto en el **apartado 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio** (de ahora en adelante, ADPIC) (régimen de protección general de las indicaciones geográficas basado en la posibilidad de inducir a error) puede encuadrarse en el motivo de denegación previsto en la **letra g) apartado 1 del artículo 7 Reglamento 40/94**, para incorporar el **apartado 3 del artículo 23 ADPIC** (régimen de protección adicional para vinos y bebidas espirituosas) era necesaria la reforma del **Reglamento 40/94**.

A tal efecto se incluyó en el citado Reglamento la **letra j) apartado 1 del artículo 7**. No obstante la necesidad de dicha reforma, la redacción de esta disposición crea conflictos atendiendo no sólo a la ausencia de determinados términos (el adjetivo *espirituosas* y el verbo *contener*) sino también a la carencia de un concepto de indicación geográfica (máxime si tenemos en cuenta el concepto dado en las reformas de los Reglamentos de Vinos y Licores) y a la falta de conexión entre la **letra j)** y las disposiciones en materia de marcas colectivas.

0. SUMMARY

While the provision foreseen in the **article 22.3** of the **Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property rights** (TRIPs) (general protection of the geographical indications based in the possibility of misleading the public) can be framed in the absolute ground for refusal in the **article 7.1.g) Regulation 40/94**, in order to incorporate the **article 23.2 TRIPs** (additional protection for wines and spirits) was necessary the modification of the Regulation 40/94.

As a consequence of that, it was included in this Regulation the new **article 7.1.j)**. Nevertheless the necessity of that inclusion, the text of this article creates conflicts attending not only to

the absence of certain words but also to the absence of a concept of geographical indication (specially if we keep in mind the two given concepts in the reformation of the Regulations of wines and liquors and in the Regulation 2081/92) and to the lacking of connection between this provision and the dispositions about collective trademarks.

1. INTRODUCCIÓN

La reforma del derecho comunitario derivado en materia marcas e indicaciones geográficas¹ como consecuencia del ADPIC se ha realizado de un modo confuso y presentando conceptos opacos difíciles de interpretar. El presente estudio, dentro de sus limitaciones, apunta y propone una serie de pautas en orden a la interpretación integradora de los mismos.

Con tal fin es necesario realizar, en primer lugar, un análisis de las disposiciones relevantes del ADPIC, recogidas en los **artículos 22, 23 y 24**, para, a continuación, comentar el proyecto de reforma y poder valorar e interpretar las variaciones efectivamente introducidas en el Reglamento 40/94 sobre la Marca Comunitaria, especialmente la nueva **letra j) apartado 1 del artículo 7**, como consecuencia de dicho Acuerdo. Finalmente, el autor presentará un texto alternativo que podría haber servido, tanto para satisfacer las obligaciones impuestas por el ADPIC a la Comunidad Europea (de ahora en adelante, CE), como para resolver los escollos interpretativos que hayan sido estudiados.

2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LOS ARTÍCULOS 22, 23 Y 24 DEL ADPIC

¹ Generalmente, el término *indicaciones geográficas* (*geographical indications*) ha servido para referirse tanto a las *denominaciones de origen* (*appellations of origin* o *designations of origin*) como a las indicaciones de procedencia (*indications of source*) y tal ha sido el trato que el ADPIC le ha dado, como más adelante se verá. No obstante, en algunos casos también se ha utilizado, como término genérico sinónimo de indicaciones geográficas, el de denominaciones geográficas. En el presente, hablaremos solamente de indicaciones geográficas y, a menos que se exprese lo contrario, su significación será la arriba comentada.

2.1. LA PROPUESTA COMUNITARIA

En el documento presentado por la CE² se define indicación geográfica en los mismos términos que el **apartado 1 del artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional** (de ahora en adelante, ALDO)³ define denominación de origen.

A tenor de lo dispuesto en este precepto, debían protegerse las indicaciones geográficas frente a cualquier acto de competencia desleal, tanto desde una óptica subjetiva, al no admitir el uso, directo o indirecto, susceptible de confundir al consumidor en lo que se refiriera al verdadero origen del producto, como desde un punto de vista objetivo, al prohibir la usurpación, imitación o evocación, incluso cuando se indicara el verdadero origen de las mercancías o se usaran *deslocalizadores*.

En el supuesto de que una marca contuviera o consistiera en una indicación que sugiriera un país, región o localidad para designar productos que no poseyeran tal origen, aquélla debería ser rechazada o declarada nula, bien de oficio o bien a instancia de parte. Esta propuesta de la CE no concedía ninguna relevancia al momento en que el uso de una marca idéntica o similar se hubiera realizado, tal y como sí hace la regulación finalmente recogida en el **apartado 5** (uso anterior de una marca idéntica o similar a una indicación geográfica) del **artículo 24 ADPIC** (véase su análisis *infra*). De lo expuesto se deduce, pues, que en el ánimo de la CE se pretendía la protección retroactiva frente a usos desleales realizados con anterioridad a la entrada en vigor del ADPIC.

2.2. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ADPIC

² Guidelines and objectives proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights. GATT-Doc.MTN.GNG/NG11/W/26 (7 de julio de 1988).

³ Su **artículo 2** dice que *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 deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

El ADPIC protege las indicaciones geográficas y las define en el **apartado 1 del artículo 22 ADPIC**. La única diferencia existente entre este concepto y el **apartado 1 del artículo 2 ALDO** (así como de la propuesta de la CE analizada) es que no se cita expresamente que se incluyan, dentro del origen geográfico, los factores naturales y humanos⁴.

En general, aunque el régimen consagrado por el ADPIC protege las indicaciones geográficas frente a la falsedad y el engaño⁵, el ADPIC no otorga la misma protección a toda clase de indicaciones geográficas. La protección varía según el producto designado y según el momento de la protección. Así, existe un régimen de protección general y uno adicional para los vinos y bebidas espirituosas. De otra parte, no será igual la protección frente a prácticas realizadas antes de la entrada en vigor del ADPIC, que las realizadas con posterioridad.

El régimen de protección general previsto en este Acuerdo es más elevado que el de los textos multilaterales en vigor⁶. Ahora bien, como se verá, esta protección general se articula sobre un criterio subjetivo: la posibilidad de que se induzca a error al público. Esta construcción explica que, por ejemplo, se haya permitido (por omisión) el uso de deslocalizadores. Esta posición, que no comparto, es coherente con la doctrina que propugna que el uso de los mismos elimina cualquier posibilidad de inducción a error al público.

En cuanto al conflicto que pudiera surgir entre una indicación geográfica y una marca se

factores humanos.

⁴ Tal ausencia puede crear confusión a la hora de incluir en esta figura productos cuyas características se deriven exclusiva y esencialmente de factores humanos, a saber, productos industriales y artesanos. En opinión de Jaques Audier, tal distinción deviene irrelevante a efectos ADPIC (*vid.* Bibliografía).

⁵ Según Fernández Novoa (*vid.* Bibliografía), la indicación será falsa cuando el producto no proceda realmente del país o localidad que de forma clara e indubitada se menciona en el propio producto o bien en su embalaje. Será engañosa cuando, aún siendo objetivamente exacta, la mencionada indicación provoque en el público consumidor creencias erróneas en orden a la procedencia del producto. El primer supuesto se recoge en los **apartados 2 y 3 del artículo 22** y los **apartados 1 y 2 del artículo 23 ADPIC**, y el segundo en el **apartado 4 del artículo 22**, los **apartados 1 y 3 del artículo 23** y el **apartado 8 del artículo 24 ADPIC**.

⁶ Los Convenios multilaterales que hacen referencia a las indicaciones geográficas son: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 1883 (hasta el 1 de enero de 1995, eran parte del CUP 129 Estados); el Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas (AMIP) de 1891 (hasta el 1 de enero de 1995, eran parte del AMIP 31 Estados); y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (ALDO) de 1958 (hasta el 1 de enero de 1995, eran parte del ALDO 17 Estados, España no es miembro de este Arreglo).

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información establece, como regla general, la prohibición de marcas de fábrica o de comercio que induzcan a error.

Así, el **apartado 3 del artículo 22 ADPIC**⁷ plantea el supuesto básico al decir que los Miembros, bien de oficio, o bien a instancia de parte, denegarán o invalidarán el registro de aquellas marcas que:

a) *Contengan o consistan* en una indicación geográfica,

Una marca contiene una indicación geográfica cuando parte de ella coincide con una indicación geográfica; una marca consiste en una indicación geográfica cuando está compuesta únicamente por la indicación geográfica.

b) respecto de *productos no originarios* del territorio indicado,

El texto del ADPIC no deja clara cual ha de ser la relación existente entre los productos designados por la indicación geográfica y los de la marca, ¿han de ser similares o idénticos o, por el contrario, tal relación es irrelevante? Considero que en este supuesto debería aplicarse la *regla de la especialidad* y limitarse la protección a aquellos supuestos en los que los productos sean similares o idénticos en tanto que, generalmente, las indicaciones geográficas designan un determinado tipo de productos o categoría de productos y sólo cuando los signos sean confundibles y también lo sean los productos designados podrá existir error en el público.

Es importante señalar que, al decir que el producto no ha de ser originario del territorio indicado, se podría dar la paradoja de que, a *sensu contrario*, sí serán inscribibles como marcas las que contengan o consistan en una indicación geográfica si ésta se aplica a productos originarios, pudiendo, por tanto, un sólo solicitante ser el titular del derecho de uso exclusivo de tal signo. No

⁷ Dice este precepto 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.*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

obstante, a mi juicio, cuando el ADPIC permite la existencia de marcas coincidentes con indicaciones geográficas en los supuestos en que tal producto sea originario de la zona, aunque no se refiera a ello expresamente, lo hace para permitir las marcas colectivas, que es el instrumento habitual que ha sido usado, en el régimen de marcas, para consagrar indicaciones geográficas.

c) y cuando el uso de tal indicación en la marca *induzca a error* en cuanto al verdadero origen.

Siendo ésta la condición más relevante del discurso cabe entender, a *sensu contrario*, que, cuando no induzcan a error, sí que serán inscribibles y podrán coexistir marcas idénticas o similares a indicaciones geográficas (por ejemplo, según hemos visto, en supuestos en los que los productos designados sean de naturaleza diferente a los tradicionalmente designados por la indicación geográfica).

Lo hasta ahora comentado debe ser matizado con el régimen previsto en el **apartado 5 del artículo 24 ADPIC**⁸ para las marcas ya existentes. En esta norma se dice que no existe obligación de anular o impedir el derecho a hacer uso de una marca cuando:

- haya sido registrada o sus derechos adquiridos de buena fe
- antes de
 - + la aplicación del ADPIC en ese Miembro
 - + o de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen
- por el motivo de que la marca es idéntica o similar a una indicación geográfica.

El **apartado 5 del artículo 24 ADPIC** en tanto que es una excepción debe ser, a mi juicio,

⁸ Este apartado dispone que *cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

interpretado restrictivamente. El supuesto que plantea, desde mi punto de vista, viene claramente enunciado en el último inciso, que establece la condición de aplicación de dicha excepción. Así, éste dice que no se impedirá el registro o se declarará la nulidad (*de una marca solicitada o ya existente*) por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. Es decir, que la consecuencia prevista no tendrá lugar si sólo se da esa premisa.

En cambio, si al motivo de que sea idéntica o similar se añade otro, como la posibilidad de inducir a error al público, entonces ya no nos hallamos ante el supuesto de hecho del **apartado 5 del artículo 24 ADPIC**, sino en el del **apartado 3 del artículo 22 ADPIC**.

Podemos resumir la relación entre ambas disposiciones diciendo que mientras el primer artículo comentado se refería a marcas que consistiendo o conteniendo una indicación geográfica indujeran a error, el segundo permite la coexistencia de marcas idénticas o similares, cuando no induzcan a error al público.

Siguiendo con la relación entre indicaciones de origen y marcas, el régimen de protección adicional de las indicaciones geográficas para los vinos y licores, recogido en el **apartado 2 del artículo 23 ADPIC**⁹, tan sólo difiere de lo dispuesto en el **apartado 3 del artículo 22 ADPIC** en que no se requiere que el uso de la marca que contenga o consista en una indicación geográfica que designe vinos o bebidas espirituosas induzca a error, lo que consagra un régimen de protección objetiva.

marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

⁹ Este artículo dice que *de oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.*

3. LA REFORMA DEL DERECHO COMUNITARIO DERIVADO COMO CONSECUENCIA DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ADPIC

3.1. EL PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO 40/94

A la vista de lo comentado y en tanto que determinadas disposiciones de derecho comunitario derivado podían verse afectadas por el ADPIC, la Comisión presentó un proyecto de reforma¹⁰ que incluía propuestas de modificación del Reglamento 40/94 sobre la Marca Comunitaria, del Reglamento 822/87¹¹ y del Reglamento 1601/91¹², ambos relativos a vinos, y del Reglamento 1576/89¹³ relativo a licores.

La propuesta de modificación del Reglamento 40/94 se limitaba a adaptar las disposiciones vigentes en materia de titularidad de marcas comunitarias y de derecho de prioridad.

3.2 LA REFORMA DEL REGLAMENTO 40/94

A diferencia de lo que sucedió con la reforma de los Reglamentos en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, llevada a cabo por medio del Reglamento 3378/94, que siguió *a pies juntillas* el proyecto de reforma, la reforma del Reglamento 40/94, llevada a cabo por el Reglamento 3288/94, si bien reprodujo lo inicialmente previsto, incluyó una novedad inesperada, a saber, el **apartado 3 del artículo 1 R.3288/94** que añade un nuevo motivo de denegación absoluto.

En el presente epígrafe realizaré un doble análisis del nuevo motivo de denegación: el de la

¹⁰ Legislación de puesta en práctica de la Ronda de Uruguay, COM (94) 414 final, Bruselas 5 de octubre de 1994.

¹¹ Reglamento por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

¹² Reglamento por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

¹³ Reglamento por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
necesidad de su inclusión y el de su contenido.

Para resolver la primera cuestión hemos de tener en cuenta que existen otros dos motivos de denegación absolutos que podrían *a priori* suplir a la nueva **letra j)**, a saber, las **letras c) y g) apartado 1 del artículo 7 R.40/94**.

La **letra c)** impediría, dado el caso, el acceso al registro de una marca comunitaria que coincidiera con la indicación geográfica de un determinado producto para designar dicho producto cuando la marca comunitaria solicitada consistiera exclusivamente en tal indicación geográfica y siempre que no hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso. Por su parte, la **letra g)** impediría el registro de una marca comunitaria que, potencial o efectivamente, indujera a error sobre el origen del producto.

El análisis de la necesidad ha de hacerse comparando las exigencias del ADPIC con el contenido de estas dos *letras* en tres puntos: su ámbito de aplicación, el supuesto de hecho y la condición de aplicabilidad.

El ámbito de aplicación del **apartado 3 del artículo 22 ADPIC** (cualquier tipo de productos) y del **apartado 2 del artículo 23 ADPIC** (vinos y bebidas espirituosas) están incluidos tanto en la **letra g)** como en la **letra c)** pues ambos son aplicables a todo tipo de productos.

En cuanto al supuesto de hecho, las dos normas del ADPIC hablan de marcas que contengan o consistan en una indicación geográfica. En este sentido la **letra c)** sólo incluye el supuesto de que *consista* pero no el de *contenga* al referirse a signos compuestos *exclusivamente* por indicaciones geográficas. De otra parte, la **letra g)** sí que abarcaría ambos supuestos, pues se aplica tanto en el caso de indicaciones geográficas falsas como engañosas. Como conclusión, mientras debemos descartar la **letra c)**, por no satisfacer las exigencias del ADPIC, debemos continuar el análisis de la **letra g)**.

Finalmente, la condición de aplicabilidad impuesta en el ADPIC es diferente según su ámbito

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

de aplicación. Así, mientras el **apartado 3** del **artículo 22 ADPIC** exige la susceptibilidad de inducción a error, el **apartado 2** del **artículo 23 ADPIC** dado su carácter objetivo no realiza tal exigencia. Por su parte, la **letra g)** exige, precisamente, la existencia de riesgo, potencial o efectivo, de inducción a error. Este criterio de carácter subjetivo sí que sirve para englobar el presupuesto del **apartado 3** del **artículo 22 ADPIC** pero no el del **apartado 2** del **artículo 23 ADPIC**.

Hemos de concluir reconociendo que, dadas las carencias existentes en el Reglamento 40/94 para satisfacer la obligación de denegar o invalidar prevista en el **apartado 2** del **artículo 23 ADPIC**, la Comisión se vio obligada a incluir un nuevo motivo absoluto de denegación a través de la **letra j)**, tal y como se refleja en el Considerando cuarto del Reglamento 3288/94.

En cuanto al contenido de la nueva **letra j) apartado 1** del **artículo 7**, ésta establece que (*se denegará el registro de) las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen.*

Los requisitos para que se dé este supuesto de denegación son tres:

- a) que sea una marca *comercial*
 - para *vinos* que *consista*
 - o para *bebidas* que *contenga* o *consista* en

En primer lugar hay que señalar que, de una parte, ninguno de los otros motivos de denegación absolutos del **apartado 1** del **artículo 7 R.40/94** distingue entre marcas de fábrica o de comercio, haciendo referencia simplemente, a marcas y, de otra parte, si pensáramos que tal exigencia venía impuesta por el ADPIC, en este texto se habla de marcas de fábrica o de comercio (de ambas), de lo cual se deduce que se ha realizado una transposición *coja*.

En segundo lugar, mientras el concepto de vino parece más bien delimitado el de bebida es

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

mucho más amplio (y, de hecho, abarca al primero). En la redacción de este apartado se ha olvidado el adjetivo *espirituosas* que es el que acompaña al sustantivo bebidas en el texto del **apartado 2 del artículo 23 ADPIC**, aunque tal olvido se amortigüe con la cita expresa que se hace a las bebidas espirituosas en el **Considerando cuarto**, no deja de inducir a confusión.

Finalmente, el citado precepto habla de las marcas de *vino* que *consistan* y las de *bebidas* que *contengan o consistan* mientras que el **apartado 2 del artículo 23 ADPIC** habla en ambos casos de contener o consistir. De esta forma, según se desprende del tenor literal del precepto, sería posible el registro de una marca comercial para vinos que, aun no procediendo del lugar de origen, *contuviera* una indicación geográfica. De nuevo, si acudimos al **Considerando cuarto** lograremos deshacer el entuerto al hablarse, en ambos casos de *contener* y *consistir*.

b) una *indicación geográfica*,

Al decir que contenga o consista en una *indicación geográfica* la ausencia de una definición de este concepto puede inducir a confusión, máxime si tenemos en cuenta que actualmente existen en el derecho comunitario derivado dos conceptos de indicación geográfica diferentes entre sí que, además, no coinciden exactamente con el del ADPIC, me estoy refiriendo al contemplado en las reformas de los Reglamentos 1576/89 y 1601/91¹⁴ y el recogido en la **letra b) apartado 2 del artículo 2 del**

¹⁴ En la disposición recogida en el **párrafo segundo del apartado 1 del artículo 72 bis R.822/87**, en el **párrafo segundo del apartado 1 del artículo 11 bis R.1576/89** y en el **párrafo segundo del apartado 1 del artículo 10 bis R.1601/91** (artículos inspirados en el **apartado 1 del artículo 22 ADPIC**), se incorpora el concepto de indicación geográfica, entendida ésta como la indicación que sirve para identificar un producto como originario del territorio de un tercer país miembro de la OMC o de una región o localidad de ese territorio, en el caso de que la calidad, reputación o cualquier otra característica determinada del producto pueda ser atribuida esencialmente a ese origen geográfico. A través de esta incorporación, el derecho comunitario derivado consagra como categoría independiente de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia a las indicaciones geográficas, reservándose estas últimas a los terceros países miembros de la OMC. Según el derecho comunitario los Estados miembros de la CE podrán proteger sus productos en la CE a través de denominaciones de origen e indicaciones de procedencia según vienen definidos en el derecho comunitario derivado, pero no como indicaciones geográficas, porque, según el concepto adoptado, éstas quedan limitadas a los territorios de terceros países miembros de la OMC. Podemos pensar que, en virtud del **apartado 1 del artículo 1 ADPIC**, que permite que los Miembros prevean una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual que la prevista en el ADPIC, y por mandato del **apartado 3 del artículo 24 ADPIC**, en tanto que ningún Miembro puede reducir la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del ADPIC, la CE no ha permitido la existencia de indicaciones geográficas en el sentido ADPIC para territorios comunitarios pues considera que la protección que a éstos otorga es mayor.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
Reglamento 2081/92¹⁵.

¿Cuál es el concepto de indicación geográfica al que se hace referencia en este artículo? Dado que el supuesto de que el mentado concepto fuera alguno de los ya vigentes en derecho comunitario, en tanto que las condiciones requeridas por los mismos son más estrictas que las enunciadas en el ADPIC, podría conducir al absurdo de haber incluido en una reforma motivada por la adopción del ADPIC un concepto diferente al que este Acuerdo contempla, he de concluir que el concepto de indicación geográfica al que se hace referencia es el concepto recogido en el **apartado 1 del artículo 22 ADPIC**. Hubiera sido conveniente incorporar expresamente, tras el nuevo motivo de denegación, el concepto de indicación geográfica del ADPIC para evitar los previsibles problemas a los que su interpretación podrá conducir.

c) y que el vino o bebida designado por la marca *no tenga su origen* en el lugar referido por la indicación geográfica.

El último de los requisitos establece que el vino o bebida designado por la marca no tenga su origen en el lugar referido por la indicación geográfica. Surge, en este punto, una duda: dado el carácter especial de la **letra j)** ¿tal excepción supone que esta disposición permite la existencia de marcas comunitarias coincidentes con indicaciones geográficas concediendo un derecho de exclusividad sobre tal signo a su titular?; o bien, dado el carácter concurrente de los motivos de denegación absolutos ¿sería aplicable en este supuesto la **letra c)**?

La respuesta a la primera cuestión es positiva mas, entonces, se echa de menos que el legislador comunitario no haya canalizado estas marcas exclusivamente a través de la figura de las marcas comunitarias colectivas ya que, según el tenor de la reforma, está otorgando monopolios de uso

¹⁵ Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Esta disposición define indicación geográfica como *el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:*
- *originario de dicha región, de dicho lugar determinado, y*
- *que padea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información a signos consistentes en indicaciones geográficas.

Si la **letra c)** fuera aplicable, entonces no tendría sentido la existencia del último inciso de la **letra j)** y, lo que es más, cabrían dos excepciones a dicha **letra c)**: el supuesto del *secondary meaning* y el caso de la marca colectiva del **apartado 2** del **artículo 64 R.40/94**¹⁶.

De otra parte, viendo lo ya comentado en el ADPIC al respecto, a mi juicio, lo correcto habría sido eliminar cualquier referencia al origen del producto y permitir la concesión de marcas comunitarias colectivas en estos supuestos, para lo que hubiera sido necesario reformar el **apartado 2** del **artículo 64 R.40/94** excepcionando junto a la **letra c)** la nueva **letra j)**.

4. CONCLUSIONES SOBRE LA REFORMA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA DE MARCAS

Aunque ya hemos visto, analizado y concluido que la reforma era necesaria, el texto en vigor plantea algunas dificultades. El legislador, si bien no estaba obligado a ello, en lugar de restringir el motivo a vinos y bebidas espirituosas podría haberlo ampliado a todo tipo de productos. Y, de otra parte, también podría haber evitado la *excepción* cuando el producto tenga su origen en ese territorio, evitando los problemas que tal condición plantea fuera de contexto.

Un texto que hubiera sido coherente y más fácil de aplicar hubiera sido:

(Se denegará el registro de) las marcas de fábrica o de comercio para designar cualquier tipo de productos que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique dichos productos,

cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realice en la zona geográfica delimitada.

¹⁶ Establece esta disposición que *no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrá constituir marcas comunitarias colectivas [...] los signos o las indicaciones que puedan servir [...] para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones [...] en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.*

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
independientemente de que el producto tenga o no dicho origen.

E incluir, a renglón seguido, el concepto de indicación geográfica del **apartado 1 del artículo 22 ADPIC**.

Como complemento al texto propuesto, se podría reformar el **apartado 2 del artículo 64 R.40/94**, sobre la marca comunitaria colectiva, disponiendo que *no obstante lo dispuesto en las letras c) y j) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas ...*

Con este texto, además de otorgar una mayor protección que la prevista en el ADPIC, tanto en su régimen general como en el de protección adicional, se salvarían muchos de los escollos comentados.

5. BIBLIOGRAFÍA

- * AUDIER, Jaques: *El Acuerdo TRIPs y las denominaciones geográficas. Una propuesta de aproximación comunitaria*, ponencia en las Jornadas sobre La Protección de las denominaciones Geográficas de los Productos Agroalimentarios en la Unión Europea, Alicante 24 y 25 de Marzo 1995.
- * CASADO CERVIÑO, Alberto: *El Acuerdo TRIP's y las denominaciones geográficas*, ponencia en las Jornadas sobre La Protección de las denominaciones Geográficas de los Productos Agroalimentarios en la Unión Europea, Alicante 24 y 25 de Marzo 1995.
- * CASADO CERVIÑO, Alberto y CERRO PRADA, Begoña: *GATT y Propiedad Industrial*, ed. Tecnos, Fuenlabrada (Madrid) 1994
- * COTTIER, Thomas: *The prospects for intellectual property in GATT*, Common Market Law Review 28, Kluwer Academic Publishers, Netherlands 1991.
- * DE LAS HERAS LORENZO, Tomás: *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid 1994, pp. 443.
- * FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Editorial Tecnos, Madrid 1970.
- * MAX PLANCK INSTITUTE: *IIC Studies, studies in industrial property and copyright law; volume 11; GATT or WIPO? New ways in the international protection of intellectual property*; Symposium at Ringberg Castle, July 13-16, 1988; published by the MAX PLANCK INSTITUTE for foreign and international patent, copyright and competition law; Munich 1989.
- * MILANS DEL BOSCH PORTOLÉS, Iván: *Legislación Básica sobre Denominaciones de Origen*, Ed. Tecnos, Madrid 1994.
- * ROMANÍ, Jose Luis: *Propiedad industrial y derecho de autor, su regulación internacional*, Casa Editorial Bosch s.a., Barcelona 1976.
- * WIPO PUBLICATION No. 400 (E): *WIPO, General Information*, Ed. OMPI, Geneva 1994.

6. ÍNDICE DE TEXTOS LEGALES

- * El *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (CUP) data de 1883 (BOE nº 28, de 1 de febrero de 1974).
- * El *Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas* (AMIP) data de 1891 (BOE nº 25, de 29 de enero de 1974).
- * El *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional* (ALDO) data de 1958. España no es miembro de este Arreglo. Su texto puede consultarse, entre otros, en ROMANÍ, Jose Luis *Propiedad industrial y derecho de autor, su regulación internacional*, vid. *supra*.
- * *Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria* (DOCE L 11/1, de 14 de enero de 1994).
- * *Reglamento (CEE) 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola* (DOCE L 84/1, de 27 de marzo de 1987).
- * *Reglamento (CEE) 1576/89, del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas* (DOCE L 160/1, de 12 de junio de 1989).
- * *Reglamento (CEE) 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas* (DOCE L 149/1, de 14 de junio de 1991).
- * *Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios* (DOCE L 208, de 24 de julio de 1992).
- * *Reglamento (CE) 3378/94 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Diciembre de 1994 que modifica el Reglamento 1576/89 y el Reglamento 1601/91, como consecuencia de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay* (DOCE L 366, de 31 de diciembre de 1994).
- * *Reglamento 3288/94 del Consejo por el que se modifica el Reglamento 40/94 en aplicación de los*



Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DOCE L 349, 31 de diciembre de 1994).

* *El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) data de 1994 (BOE 20, de 24 de enero de 1995).*