

“El Ka’a He’e: Impulsor de las IG/DO
en el Paraguay”

**Instituto de Derecho y Economía
Ambiental – IDEA**

2010

Introducción a las Indicaciones de Origen Geográfico

Antecedentes históricos

Marcas indicadoras del origen geográfico ---- primeros tipos de marcas de comercio

Históricamente productos de regiones específicas más atractivos para el público que otras de su mismo género pero de regiones distintas, en razón de una característica particular de calidad derivado de:

- a) ventajas geográficas naturales (clima y geología, o materias primas autóctonas); o,
- b) habilidades de fabricación o técnicas locales de una región para el procesamiento de alimentos.

Origen de leyes que protegen indicaciones geográficas

En Europa existieron por cientos de años.

Algunos antecedentes: Yugoslavia 1.222
Constitución de Steven I ---- reguló la venta de
vinos.

Edad Media: “Guild-marks” (marcas de gremios) --
-- indicadores del origen geográfico de los
productos. Muchas subsisten hay hoy: Cristal
de Murano.

Finalidades en sus inicios

- Crear marcas distintivas que avalen cierta calidad certificada de los productos. Ej: sellos de calidad en productos derivados de metales preciosos.
- Proteger la reputación de esos productos a través de standards mínimos ---- evitar adulteración o el uso de elementos o ingredientes de inferior calidad.

Evolución

Marcas de uso general asociadas con una región por parte de productores de ese territorio

a

Marcas específicas aplicadas a productos de comerciantes individuales.

Indicaciones de origen geográfico

Doctrinariamente fueron tradicionalmente conceptuadas:

- a) Indicación de procedencia: un signo que simplemente indica que un producto se origina en una región geográfica específica: Hecho en Paraguay, Producto del Paraguay.
- b) Denominación de origen: un signo que indica que un producto se originó en una región específica, limitado a aquellos casos donde las cualidades particulares se deben a su ubicación geográfica, con los factores naturales y humanos de la región: Roquefort, Champagne.

(El Convenio de París para la Protección de la PI, 1883, artículos 1(2) y 10 se refiere a estos conceptos sin definirlos, así como el Arreglo de Madrid Referente a la Represión de Indicaciones Falsas de Procedencia en las Mercancías, 1891, art. 1 (1) hace alusión a la indicación de procedencia.)

Mayor claridad con las primeras definiciones en instrumentos legales

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958):

“Art. 2: Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen.

- 1) Se entiende por **denominación de origen**, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

Caracterización de las DO en el Arreglo de Lisboa

- a) La DO debe ser un nombre geográfico.
- b) La DO debe servir para designar un producto originado en ese territorio.
- c) Debe existir un vínculo cualitativo entre el producto y el área geográfica: la calidad o características del producto son **exclusiva o esencialmente** atribuibles a su medio geográfico.
- d) Incluyendo los factores naturales y humanos.

Insuficiencia del vínculo cualitativo

Porque las cualidades o características del producto no se deben **exclusiva o esencialmente** al medio geográfico, sino con una incidencia menor

No es una DO

Según la terminología en uso constituía una
Indicación de Procedencia

Indicación Geográfica

Término en su acepción amplia y general ya utilizado con anterioridad: incluye todas las formas de protección de indicaciones geográficas.

Acepción específica: implica algo más que la indicación de procedencia, pero no necesariamente cumple con todos los requisitos para una Denominación de Origen.

Diferenciación entre una IG y una DO fue ensayada en dos textos legales (1992):

a) La Resolución ECO 2/92 de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino.

a) El Reglamento (CEE) UE del 14/07/1992

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 1994, en el marco del establecimiento de la OMC

“Artículo 22: Protección de las indicaciones geográficas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, **indicaciones geográficas** son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Análisis comparativo de las dos definiciones legales esbozadas:

Arreglo de Lisboa: DO.

- No incluye los signos distintos de nombres geográficos.
- Calidad y características del producto atribuibles **exclusiva y esencialmente** al medio geográfico: Nexo objetivo.
- Incluyendo los factores naturales y humanos.

ADPIC: IG.

- Nombres no geográficos o emblemas se encuadran en la categoría de signos que pueden constituir una IG.
- Producto de determinada calidad, reputación u otra característica que sea **imputable fundamentalmente** a su origen geográfico: Nexo necesario, pero no exclusivo.

➤ ----

Implementación de ADPIC

- Las obligaciones derivadas de ADPIC en materia de indicaciones geográficas fueron cumplidas en parte por nuestro país con la promulgación de la Ley N° 1.294/98 “De Marcas”, en la cual se insertó un capítulo regulando la materia, artículos 57 al 60.

Ley “De Marcas”

Capítulo XI

- **“Artículo 57.-** Se entiende por indicación geográfica el signo que identifique un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico.
- **Artículo 58.-** Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica. Ellos tendrán acción para impedir que la indicación geográfica se utilice para identificar productos del mismo género que no sean originarios del lugar designado por la indicación.
- **Artículo 59.-** Constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.
- **Artículo 60.-** Cualquier persona interesada tendrá acción judicial para impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de algún producto, indique o sugiera que éste proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.”

¿Cuál es la diferencia entre una indicación geográfica y una marca?

- Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma.
- Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.

Necesidad de una ley específica para “Indicaciones de origen geográfico”, más allá de una reforma de la “Ley de Marcas”.

Las marcas ---- protegen nombres ---- no capturan el concepto de calidad

Indicaciones de origen geográfico ---- calidad y reputación de un producto originado en un lugar determinado

Las Indicaciones de origen geográficos requieren un texto legal sistemático y armónico que se adecue a sus particularidades (Comités de Promoción, Comités Reguladores).

Qué tipos de productos se pueden proteger como indicaciones de origen geográfico?

- Productos agrícolas (ej.: Stevia)
- Ciertos productos alimenticios (ej.: Queso Paraguay, Carne del Chaco Paraguayo)
- Vinos y bebidas espirituosas (con régimen especial más amplio según art. 23 ADPIC)
- Productos industriales (ej.: cristal de Murano)

Fundamentos de la Protección

- Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos.
- Las IOGs al indicar que un producto tiene cualidades o características distintas a las de su género sirven de elemento determinante para elección por parte del consumidor.

Principales aspectos del Anteproyecto

Definiciones (Art. 2, inc. 1)

A los efectos de esta ley se entiende por:

- a) Denominación de origen: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana.
- b) Indicación geográfica: El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Principales aspectos del Anteproyecto

Definiciones (Art. 2, inc. 2)

“También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el inciso 1.”

Resulta bastante conveniente la inclusión de este inciso, plasmado en el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta que se refiere a “denominaciones tradicionales, geográficas o no”. Dentro de este concepto se podrían incluir productos tales como “ka´a he´e” (agrícola) o “chipá” (alimenticio).

Art. 3º. Legitimados a solicitar reconocimiento y registro.

“El reconocimiento y el registro de las indicaciones geográficas se harán de oficio o podrán ser solicitadas ante la Autoridad de Aplicación por quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar, así como las asociaciones que los agrupen. Las autoridades departamentales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.”

Respecto a los legitimados para solicitar el reconocimiento y registro, el sistema propuesto denota mayor amplitud que otros, como por ejemplo el sistema Europeo que faculta solamente a las agrupaciones de productores o transformadores de productos agrícolas o alimenticios, y sólo en ciertas condiciones una persona física. Como ejemplo de un sistema amplísimo se puede mencionar la ley Tailandesa que legitima a todo tipo de entidades oficiales, sectores del gobierno en general, empresas estatales, autoridades locales, organizaciones gubernamentales, personas jurídicas responsables del área geográfica en cuestión, así como todas las personas que aún sin ser productores comercializan los productos originados en el área geográfica en cuestión.

Principales aspectos del Anteproyecto

¿Qué derechos otorga? (Art. 26)

“Derecho de uso de la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos designados, a impedir su uso por parte de terceros.

- Derecho de usar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que se refieran a la indicación geográfica o denominación de origen.
- Garantía de calidad especificada en la indicación geográfica o denominación de origen.”

Art. 27.- Prohibiciones.

Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen:

- a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.
- b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen.
- c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos.
- d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Trámites básicos

- Solicitud preliminar por un Comité de Promoción (art. 5).
 - Aprobación (art. 7).
- Constitución de un Comité Regulador (arts. 8 a 12).
 - Registro (arts. 16 a 25)

Funciones principales de los Comités Reguladores (art. 13)

- Gestionar y obtener la inscripción de las IG o DO en el Registro.
- Otorgar las autorizaciones de uso a sus asociados que lo soliciten y cumplan con los requisitos e inscribirlas en el Registro.
- Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración, transporte y calidad de los productos amparados por la IG o DO.
 - Promocionar el sistema y velar por el prestigio de la IG o DO.
- Escoger los emblemas, logotipos, distintivos o siglas que identificarán al Comité Regulador y/o a la IG o DO.
- Denunciar las violaciones al régimen de la presente ley ante la Autoridad de Aplicación, y/o interponer cualquier acción tendiente a preservar su IG o DO.
 - Llevar estadísticas y preparar informes.”

Artículo 16.- Registro.

La Autoridad de Aplicación, a través del Registro que se crea a esos fines, registrará las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

El registro tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que se solicite su renovación dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente.

El procedimiento y recaudos para el registro de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen serán establecidos por el decreto reglamentario de la presente ley.

Artículo 23.- Reconocimiento de indicaciones geográficas extranjeras.

“Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país no podrán ser objeto de registro conforme a esta ley.

El registro de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen previamente inscritas en el país de origen, que ofrezca reciprocidad para los registros otorgados en nuestro país, se regirá en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley y normas complementarias, siendo requisito esencial la presentación del certificado de reconocimiento expedido por el país de origen a nombre del solicitante.

En el caso de los países que no otorgan a los ciudadanos o entidades del Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país no gozarán del derecho a solicitar o que se les otorgue el registro como propietarios de indicaciones geográficas o denominaciones de origen en Paraguay, o de uso autorizado de tales denominaciones.

Se entenderá por "país de origen" al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la indicación geográfica o denominación de origen.”

Se tiene en cuenta el principio de reciprocidad para el reconocimiento de las indicaciones geográficas extranjeras.

Artículo 24.- Registro en exterior.

“Se tramitará por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores el registro en el exterior de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen paraguayas protegidas en los términos de la presente ley, conforme los tratados internacionales en la materia.”

Art. 34.- Autoridad de Aplicación.

“El Ministerio de Industria y Comercio será la Autoridad de Aplicación de la presente ley. Sus funciones serán las de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen y representación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores ante los organismos internacionales.”

En cuanto a la Autoridad de aplicación existen dos sistemas claramente distinguibles. Por un lado, el adoptado por varios países de la UE – Italia, España, Grecia, Islandia y Finlandia – en los cuales la autoridad nacional responsable de registro es el Ministerio de Agricultura, que tiene un rol conjunto con la Comisión Europea en la verificación de las aplicaciones, quedando en claro que la examinación y registro es una competencia exclusiva de una unidad especial de la Comisión. Por el otro, son varios los países que optaron por crear una división para el registro de indicaciones geográficas dentro de la Oficina de Marcas y Patentes.

¡Muchas gracias!

Instituto de Derecho y Economía Ambiental
– IDEA

<http://www.idea.org.py>