

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

TN/IP/W/8
23 de abril de 2003

(03-2166)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio en
Sesión Extraordinaria

Original: inglés

SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS SOBRE LA BASE DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 23 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Comunicación de Hong Kong, China

La presente comunicación se recibió el 17 de abril de 2003 de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong con el ruego de que se distribuyera en el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria.

I. INTRODUCCIÓN

1. El párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema. De conformidad con el Programa de Doha para el Desarrollo, los Miembros negociarán el establecimiento del sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial.

2. Con dicho fin se han celebrado negociaciones, pero hasta la fecha siguen siendo divergentes las opiniones suscitadas por distintas cuestiones. En la nota del Presidente (JOB(03)/60, de fecha 20 de marzo de 2003) se expone una serie de elementos merecedores de ulterior estudio. En el presente documento figuran las propuestas de Hong Kong, China con respecto a lo siguiente:

- i) el mecanismo del sistema de notificación y registro;
- ii) sus efectos jurídicos; y
- iii) la participación.

II. OBJETIVO

3. El objetivo del presente documento consiste en proponer un modelo alternativo para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas sobre la base del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se reconoce lo siguiente:

- i) el sistema multilateral previsto en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto facilitar la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas de conformidad con los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- ii) de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos;
- iii) los derechos de propiedad intelectual tienen un carácter fundamentalmente territorial;
- iv) el sistema que se establezca no impondrá nuevas obligaciones jurídicas sustantivas ni concederá nuevos derechos jurídicos a los Miembros al margen de lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC; y
- v) el establecimiento y el mantenimiento del sistema no impondrán cargas financieras y administrativas indebidas a los Miembros que opten por participar en el sistema.

III. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS JURÍDICOS

4. A continuación figuran a grandes rasgos las características y los efectos jurídicos del sistema propuesto:

- i) El sistema multilateral entraña exclusivamente un examen de las formalidades en relación con la indicación geográfica objeto de la notificación. Siempre que se facilite a la autoridad competente información básica mediante la que se identifique la indicación geográfica, su titularidad y los motivos por los que se reclama su protección en el país de origen, la indicación se consignará en el registro.
- ii) El sistema no se ocupa de las reclamaciones que se disputan el reconocimiento de indicaciones geográficas, cuestión que seguirá siendo objeto de la legislación interna.¹
- iii) Los Miembros participantes se repartirán los gastos de funcionamiento del sistema con arreglo al número de notificaciones presentadas.
- iv) Los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de los Miembros participantes deberán aceptar el registro como prueba *prima facie* de lo siguiente: a) la titularidad; b) que la indicación está comprendida en la definición de "indicaciones geográficas" que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; y c) que la indicación está protegida en el país de origen. El objetivo consiste en dar por probadas las cuestiones a no ser que la otra parte aporte pruebas en contrario en un procedimiento celebrado ante tribunales de justicia, juzgados u órganos administrativos internos que se ocupen de asuntos relacionados con las indicaciones geográficas. De hecho, se crea una presunción refutable que favorece a los titulares de las indicaciones geográficas en relación con las tres cuestiones consideradas.
- v) El instrumento jurídico propuesto ayudará al titular de una indicación geográfica a satisfacer la carga jurídica de la prueba con respecto a las cuestiones en el curso de los procedimientos internos, en caso de que le corresponda satisfacer esa carga con

¹ A efectos del presente documento (comprendidos los anexos), se entiende por "legislación interna" la legislación aplicable en la jurisdicción del Miembro de que se trate.

arreglo a la legislación interna. De ese modo se facilitará a su vez la protección de las indicaciones geográficas mediante los sistemas internos de los Miembros participantes.

- vi) La disponibilidad del instrumento jurídico no tiene por objeto prejuzgar el funcionamiento de otras presunciones que sean aplicables de conformidad con la legislación interna.
- vii) Las cuestiones relativas a la aplicabilidad de los motivos o excepciones previstos en los artículos 22 a 24 deberán seguir sujetas a la decisión de los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de los Miembros participantes que apliquen la legislación interna en función de las circunstancias locales pertinentes. Para evitar dudas, las decisiones de los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de los Miembros participantes sólo tendrán efecto territorial.
- viii) En un principio, el sistema tendrá carácter totalmente voluntario. La cuestión del ámbito de la participación debería volver a plantearse cuando el sistema lleve [cuatro] años funcionando.

5. En el anexo A figura el mecanismo detallado. En el anexo B se adjunta una evaluación preliminar de los gastos de funcionamiento del sistema propuesto.

ANEXO A

MODELO ALTERNATIVO DE SISTEMA MULTILATERAL DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 23 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. NOTIFICACIÓN

1. Los Miembros que deseen participar en el sistema (denominados "Miembros participantes")¹ podrán notificar al organismo administrador² cualquier indicación geográfica nacional de vinos y bebidas espirituosas que esté protegida en el marco de su legislación, sus decisiones judiciales o sus medidas administrativas internas.

2. Las notificaciones que se presenten incluirán los siguientes elementos:

- a) Información detallada sobre la indicación geográfica (por ejemplo, el nombre, la localidad o la zona, la calidad, la reputación u otras características y las mercancías designadas por la indicación geográfica).
- b) El nombre del titular de la indicación geográfica y las señas que permitan ponerse en contacto con él.
- c) El Miembro participante que presenta la notificación.
- d) Información detallada sobre la oficina encargada de recibir la correspondencia que remita el organismo administrador.
- e) Uno de los dos elementos siguientes:

Declaración certificada con el sello del gobierno del Miembro que notifica en el sentido de que la indicación geográfica:

- i) es conforme a la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- ii) está protegida por la ley y no ha caído en desuso en el territorio del Miembro participante que notifica; y
- iii) una declaración del gobierno del Miembro participante que notifica en el sentido de que se trata de una indicación geográfica de vinos o bebidas espirituosas.

¹ Se parte del supuesto de que los Miembros participantes presentarán las notificaciones. Puede que sea necesario determinar si debería permitirse a titulares individuales de indicaciones geográficas que presenten notificaciones directamente.

² Hasta la fecha, las propuestas presentadas por los Miembros parecen indicar que la Secretaría de la OMC debería asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema. Podría estudiarse la posibilidad de encomendar el funcionamiento del sistema a otras organizaciones internacionales adecuadas.

O bien:

La legislación o las decisiones judiciales internas pertinentes en virtud de las cuales se protege la indicación geográfica en el territorio del Miembro participante que notifica.

- f) Toda fecha de entrada en vigor o de expiración de la protección prevista en la legislación, las medidas administrativas o las decisiones judiciales internas pertinentes del Miembro que notifica.
- g) La tasa exigida.³

3. Podrán presentarse notificaciones en cualquier momento. No obstante, el organismo administrador podrá establecer el número máximo de solicitudes que se tramitarán cada año teniendo presentes la capacidad administrativa y las limitaciones de recursos del organismo administrador.

B. REGISTRO

1. Tras recibir las notificaciones de los Miembros participantes, el organismo administrador procederá a efectuar un examen de las formalidades en relación con las notificaciones y garantizará que los documentos presentados están en regla. El proceso de examen no conlleva un examen sustantivo.

2. El organismo administrador podrá pedir al Miembro participante que notifica la rectificación de cualquier deficiencia si considera que la documentación presentada no cumple las prescripciones formales mínimas establecidas.

3. Una vez que el organismo administrador haya constatado que las formalidades se cumplen y los documentos presentados están en regla y que la tasa exigida se ha pagado, las indicaciones geográficas se consignarán en el Registro de Indicaciones Geográficas. Por cada indicación geográfica que se consigne en el Registro, el organismo administrador emitirá a la mayor brevedad un ejemplar oficial del Certificado de Registro al Miembro participante de que se trate. Los Certificados de Registro podrán emitirse en formato electrónico.

4. En el Registro de Indicaciones Geográficas figurará la siguiente información en relación con cada indicación geográfica registrada:

- a) El nombre de la indicación geográfica.
- b) La localidad o la zona, calidad, reputación o características de otro tipo y las mercancías designadas por la indicación geográfica.
- c) El nombre del titular de la indicación geográfica y las señas para ponerse en contacto con él.
- d) El Miembro participante que presenta la notificación.
- e) Información detallada sobre la oficina encargada de recibir la correspondencia que remita el organismo administrador.

³ Es aplicable el principio de imputación de los gastos al usuario. El sistema funcionará según criterios de recuperación total del costo. Podría estudiarse al respecto la posibilidad de conceder trato especial y diferenciado a los países menos adelantados y en desarrollo Miembros.

- f) Una declaración pertinente certificada con el sello del gobierno del Miembro participante que notifique (como en el apartado e) del párrafo A.2) o la legislación, las medidas administrativas o las decisiones judiciales internas pertinentes en virtud de las cuales se protege la indicación geográfica.
- g) Toda fecha de entrada en vigor o de expiración de la protección prevista en la legislación, las medidas administrativas o las decisiones judiciales internas del Miembro participante que notifica.
- h) Una declaración en el sentido de que la fecha de notificación y registro no se considerará prueba a los efectos de posible prioridad en casos de reclamaciones que se disputen el reconocimiento de indicaciones geográficas idénticas o semejantes.
- i) La fecha del registro.
- j) El número de serie del registro.

5. El organismo administrador notificará a los Miembros participantes todos los registros nuevos o modificados. Para ello podrá servirse de medios electrónicos.

6. El Registro (que el organismo administrador deberá mantener actualizado) se pondrá a disposición del público con fines de consulta en la página Web en Internet de la OMC. El organismo administrador enviará todos los años a cada Miembro participante un ejemplar del Registro.

C. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO MULTILATERAL

1. Los registros iniciales tendrán validez por un período de 10 años. Previo pago de una tasa establecida, los Miembros participantes podrán presentar al organismo administrador solicitudes de renovación de los registros. Cada plazo de renovación durará otros 10 años y no estará limitado el número de veces que puede renovarse el registro.

2. Los Miembros participantes que soliciten la renovación de una indicación geográfica consignada en el Registro presentarán la información señalada en el párrafo A.2 *supra*, con inclusión de todos los cambios de hecho que hayan tenido lugar después del registro original o una modificación ulterior. Esas solicitudes estarán supeditadas a un examen de las formalidades con arreglo a lo descrito en la parte B del presente anexo.

3. Los Miembros participantes de que se trate notificarán lo antes posible al organismo administrador cualquier modificación o corrección de las indicaciones consignadas en el Registro. El organismo administrador permitirá la incorporación de esas modificaciones o correcciones en las indicaciones consignadas si le consta que la notificación está en regla y se ha pagado una tasa establecida.

4. El organismo administrador se encargará de la recopilación, el mantenimiento y la actualización del Registro.

5. Si una indicación geográfica cualquiera deja de estar protegida o ha caído en desuso en el país de origen, el Miembro participante que presentara la solicitud original notificará al organismo administrador y se procederá en consecuencia a retirar esa indicación geográfica del Registro.

6. Cualquier Miembro participante podrá notificar al organismo administrador que los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de su país o su territorio deniegan la protección a una indicación geográfica registrada por motivos permitidos con arreglo a los

artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una vez recibida esa comunicación, el organismo administrador la transmitirá lo antes posible al Miembro participante que presentara la solicitud original y, a la vez, consignará en el Registro la denegación, junto con las razones de dicha denegación.⁴

D. EFECTO DEL REGISTRO

1. El Certificado de Registro (o los ejemplares de la certificación permitidos por la legislación interna) constituirá prueba de la incorporación de la indicación geográfica pertinente en el Registro de Indicaciones Geográficas ante cualquier tribunal de justicia, juzgado u órgano administrativo interno de los Miembros participantes en el marco de cualquier procedimiento judicial, cuasijudicial o administrativo relacionado con la indicación geográfica.

2. La inscripción de una indicación en el Registro se admitirá como prueba *prima facie* de:

- a) la titularidad de la indicación;
- b) que la indicación es conforme con la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- c) que la indicación está protegida en el país de origen (es decir, que no se aplica el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC),

ante cualquier tribunal de justicia, juzgado u órgano administrativo interno de los Miembros participantes en el marco de cualquier procedimiento judicial, cuasijudicial o administrativo relacionado con la indicación geográfica. Se darán por probadas las cuestiones a no ser que la otra parte en el procedimiento aporte pruebas en contrario. De hecho, se crea una presunción refutable en relación con las tres cuestiones señaladas.⁵

3. Cualquier hecho que se pretenda probar mediante la prueba *prima facie* a que se refiere el párrafo D.2 podrá refutarse presentando pruebas en contrario. Si su sistema jurídico lo permite, los Miembros podrán disponer además que se condene a pagar los costos a toda parte que no haya logrado impugnar con éxito la prueba *prima facie*.⁶

4. Para evitar las dudas:

- a) Un Miembro participante podrá denegar la protección a una indicación geográfica de conformidad con su legislación interna si sus tribunales de justicia, juzgados u órganos administrativos internos juzgan aplicable cualquiera de los motivos o excepciones previstos en los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC teniendo presentes las circunstancias locales pertinentes.

⁴ El procedimiento de registro tiene por objeto fomentar la transparencia. La decisión de los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de denegar la protección a una indicación geográfica registrada sólo tendrá efecto vinculante dentro de su territorio.

⁵ En las jurisdicciones en que se distinga entre carga jurídica y carga probatoria, el instrumento jurídico propuesto desplazará la carga probatoria en relación con las cuestiones a) a c) mencionadas en el presente párrafo.

⁶ Esta disposición puede contribuir a evitar el posible abuso del derecho a impugnar la prueba *prima facie* sobre la base de un Certificado de Registro.

- b) Las decisiones de los tribunales de justicia, los juzgados o los órganos administrativos internos de los Miembros participantes sólo tendrán efecto territorial.
- c) La admisión de la prueba *prima facie* no tiene el propósito de afectar al funcionamiento de otras presunciones aplicables con arreglo a su legislación interna.

E. PARTICIPACIÓN

La participación en el sistema tiene carácter voluntario, lo cual supone lo siguiente:

1. Los Miembros dispondrán de libertad para participar y notificar las indicaciones geográficas protegidas en sus territorios.
2. La obligación de que los registros consignados en el sistema tengan efecto jurídico sólo será vinculante para los Miembros que opten por participar en el sistema.

F. EXAMEN

El sistema de notificación y registro será objeto de examen [cuatro] años después de su establecimiento. En particular, en el marco del examen volverá a plantearse la cuestión del ámbito de la participación.

ANEXO B

REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

CÁLCULO APROXIMADO DE LOS COSTOS

En el curso de los anteriores debates celebrados en el Consejo de los ADPIC varios Miembros manifestaron la esperanza de que se adjuntara una estimación de los costos a toda propuesta de establecimiento de un registro de las indicaciones geográficas.

El modelo propuesto en el presente documento por Hong Kong, China se basa en un examen de las formalidades llevado a cabo por la Secretaría de la OMC (o un órgano semejante) en Ginebra, sin procedimientos contradictorios multilaterales.

Hong Kong, China ha acumulado experiencia en el funcionamiento de un Registro de Dibujos y Modelos basado en exámenes de las formalidades. El examen de las solicitudes de dibujos y modelos registrados en Hong Kong, China es un poco más complejo que el examen de las formalidades que se propone en el presente documento, pues el registro de los dibujos o modelos debe comprender el examen de las reivindicaciones de prioridad en el marco del Convenio de París. Esta medida no sería aplicable a las indicaciones geográficas.

A efectos del cálculo de los costos, hemos partido de los siguientes supuestos:

- una capacidad máxima de 10.000 indicaciones geográficas registradas;
- un volumen de tramitación de 1.000 solicitudes anuales;
- los registros deben renovarse a los 10 años;
- se renueva el 70 por ciento de todas las indicaciones geográficas registradas (sobre la base de la experiencia del Registro de Dibujos y Modelos de Hong Kong, China);
- hay un 1,5 por ciento de registros modificados o de consignaciones alteradas en 10 años (según la experiencia del Registro de Dibujos y Modelos de Hong Kong, China);
- todo el equipo informático se amortizará en el plazo de 10 años, aunque, en efecto, el equipo podría renovarse a los 5 años a un costo mínimo si las especificaciones del sistema no variaran;
- los costos calculados por Hong Kong, China se han convertido en dólares de los Estados Unidos al cambio de 7,8 dólares EE.UU. por 1 dólar de Hong Kong, China y se ha aplicado un índice del costo de la vida para ajustar las cantidades a los factores de costos de Suiza.

Sobre la base de nuestra experiencia, para llevar a cabo los exámenes de las formalidades hacen falta dos titulados universitarios que trabajen en régimen de jornada completa y cuenten con el apoyo de una plantilla reducida de personal administrativo, con los gastos generales y de alojamiento correspondientes. Partiendo de este supuesto, estimamos que el costo de establecer un sistema informático y un servidor de Internet seguro provistos del soporte lógico necesario para el registro ascenderá a 10.800 dólares EE.UU. Los gastos corrientes anuales serían del orden de 253.900 dólares EE.UU. Sobre la base de estas cifras, el costo del registro de una indicación geográfica sería de aproximadamente 180 dólares EE.UU.
