

ESTUDIO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, MARCAS DE CERTIFICACION Y LAS MARCAS COLECTIVAS – SU PROTECCION EN BRASIL E IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Por Ana Lucía de Sousa Borda¹
(Traducción Marcelo García Sellart)

RESUMEN

Las innovaciones introducidas por la ley de propiedad industrial (LPI) de Brasil N° 9279/96² son analizadas y en general se consideran positivas. Las actuales negociaciones comerciales internacionales requieren prestar particular atención al tema. No obstante los obstáculos existentes, se constata que los más importantes productores brasileños cesaron en la utilización de indicaciones geográficas como término genérico. El reconocimiento de las indicaciones geográficas se da por medio de un acto declaratorio, cumpliendo con las exigencias requeridas. El INPI reconoció três indicaciones geográficas: **“REGIÓN DOS VINOS VERDES”**, **“COGNAC”** y **“VALE DE LOS VINHEDE LOS”**; esta última requerida em nome de Aprovale – Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. Hay solicitudes de indicaciones geográficas pendientes, tais como: . **“SOLINGEN”**, em nome de Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid, **“FRANCIACORTA”** em nome de Consorzio per la Tutela del Franciacorta, **“PADANA”** (D.O.C. GRANA PADANO), **“ROQUEFORT”**, em nome de Confédération Générale des Producteurs de Lai de Brebis et des Industriels de Roquefort e **“PROSCIUTTO DI PARMA”** em nome de Consorzio del Prosciutto di Parma. La LPI veda el registro de indicaciones geográficas así como de términos que puedan inducir falsa indicación, como marca. La autora faz um confronto entre el artículo 193 (LPI) y el TRIPs, que confiere protección absoluta a los vinos y destilados, al vedar el uso de expresiones como “tipo”, “especie”, o similares. La autora analiza las normas en Mercosur y el derecho comparado, así como los acuerdos internacionales que rigen la materia. El TRIPs constituye un avance considerable. En los Estados Unidos la indicación geográfica está protegida por medio de la marca de certificación. Tanto en la legislación alemana cuanto en la sistemática italiana, las indicaciones geográficas y las marcas colectivas pueden ser combinadas, lo que tiene como presupuesto básico los elementos comunes a ambas. La autora señala las diferencias y concluye que si fuese necesario establecer una relación entre esas categorías, se podría decir que la indicación de procedencia es para la marca colectiva, así como la denominación de origen es para la marca de certificación. Concluye que las normas reglamentarias en Brasil, notadamente aquelas que cuidam das indicações geográficas assim como das marcas coletivas e de certificação constituem inovações importantes, vez que conferem a apropriada proteção aos bens imateriais em questão.

¹ Estudio Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira

² Ley 9279 de la República Federativa del Brasil, publicada en Derechos Intelectuales Vol. 8, p. 121

A - INTRODUCCION

En oportunidad de este trabajo se analiza la intensificación del comercio internacional y sus inevitables implicaciones. En un momento en que el Brasil tiene delante de sí la perspectiva de integrarse al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) o de, vía Mercosur, establecer una cooperación comercial con la Unión Europea, se torna más evidente para el Brasil la necesidad de proteger sus bienes inmateriales, comprendiendo en ellas las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen), marcas colectivas y de certificación, que serán el foco de este trabajo. Con la intensificación del comercio internacional, es obvio que la desatención de las indicaciones geográficas puede constituir un serio obstáculo en la creación y continuidad de las cooperaciones comerciales, con una consecuente pérdida de mercado y riesgo de vulgarización de nombres, incluyendo en ellos tanto las indicaciones geográficas nacionales como las extranjeras, que deberían ser adecuadamente protegidas.

Teniendo en consideración que una parte significativa de las mercaderías comercializadas entre los países comprende productos agrícolas, es evidente el peso que las indicaciones geográficas asumen, en una amplitud que excede intereses simplemente locales o regionales.

En el ámbito de este trabajo, que tiene como uno de sus principales objetivos llamar la atención sobre la importancia de que se busque adecuada protección de las indicaciones geográficas, serán abordadas diversas cuestiones pertinentes a la materia, inclusive la experiencia australiana, que sirve como un óptimo ejemplo para demostrar la necesidad de protección de las indicaciones geográficas al momento de firmar acuerdos comerciales. La ausencia de criterios de protección de las indicaciones geográficas crea barreras en un ambiente donde la idea es, justamente, la de eliminarlas.

En un artículo publicado en la edición del 06.08.2001 del jornal O GLOBO, por el Dr. José Antonio Faria Correa, presidente de la ABPI, –Asociación Brasilia de la Propiedad Intelectual-, acertadamente llamó la atención sobre la extrema urgencia que Brasil tiene de colocarse en la posición más favorable en lo tocante al desarrollo tecnológico. Irreprochable en su pensamiento de que “la riqueza es el poder de un país que se mide hoy, no por factores de orden puramente material, sino por la posesión de conocimiento tecnológico”.(...) “Además, los productos brasileños exportados no llevan marcas brasileñas. Luego, la exportación equivaldrá a un simple embarque de mercadería que sustentará el mercado de la empresa extranjera que lo encomendó”.() ““El poder de un país es la suma de la capacidad de cada uno de generar riqueza. La riqueza, hoy, es invisible, traduciéndose por signos distintivos valiosos y patentes que aseguren el derecho de exclusividad en la explotación de inventos ingeniosos.”

B – EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN BRASIL

Antes de examinar las innovaciones de la Ley de Propiedad Industrial en vigor en Brasil, corresponde realizar un breve estudio de la legislación anterior, (Ley Nro. 5772/71), así como de la jurisprudencia surgida en aquel período.

1) Descripción del contenido de la Ley Nro. 5772/71

Esa norma legal, previa a la protección de las indicaciones geográficas, a despecho de no contar con una disposición contemplando una forma positiva de su registro o reconocimiento, conforme disponía los artículos 65, incisos IX e X, y 66¹, su registro como marca no era permitido, teniendo en cuenta el hecho de que no poseían función distintiva.

Tampoco se hacía diferenciación entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Eso constituía una laguna grave, pues los dos conceptos, no obstante estar íntimamente relacionados, precisan ser diferenciados con exactitud.

El artículo 71 permitía el uso de una indicación geográfica, desde que se hubiese tornado un término genérico. Esa disposición no estaba de acuerdo con lo que prevé el artículo IV del Acuerdo de Madrid para la Represión de las Falsas Indicaciones de Procedencia, más precisamente con la cláusula de que los tribunales de los países signatarios del Acuerdo no pueden decidir si las denominaciones regionales de procedencia de productos vitivinícolas poseen carácter genérico.

2) Jurisprudencia

Aquí serán comentados precedentes judiciales, como así también administrativos.

a) Decisiones dictadas en la esfera judicial:

El Recurso Especial interpuesto por Soci t  Anonyme Lanson P re & Fils y otros no fue acogido por el Supremo Tribunal Federal, conforme decisi n dictada en 1974². En este caso qued  claro que la inexistencia de definiciones de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen, as  como la poca familiaridad con las indicaciones geogr ficas, llevaron a una decisi n equivocada.

Las actoras se opusieron contra el uso de “CHAMPAGNE”, as  como de las variaciones “CHAMPANHE” y “CHAMPANHA” como t rmino gen rico por parte de productores brasile os con el argumento de que “CHAMPAGNE” constituye denominaci n de origen. Consecuentemente, solamente a las actoras asist  el derecho exclusivo de utilizarlas. Fue arg ido, tambi n, que “CHAMPAGNE” no constitu a una simple indicaci n de procedencia, mas s  una denominaci n de origen, en especial consider ndose que las propiedades de los

¹ Art culo 65. No es registrable como marca: 9) nombre o indicaci n de lugar de procedencia como una imitaci n susceptible de confusi n; 10) denominaci n simplemente descriptiva del producto, mercader a o servicio al que la marca se aplique, o, tambi n, aquella que pueda falsamente inducir indicaci n de calidad o procedencia. Art culo 66. No ser  registrada la marca que contenga los elementos que a caractericen otros denominaciones o indicaciones inclusive en lengua extranjera que induzcan falsa procedencia o calidad.

² RTJ 73, p ginas 262/271

productos provenientes de tal región se debían a factores geográficos. Por esa razón, productos no procedentes de la región de Champagne no podrían tener esas propiedades.

El razonamiento del tribunal fue que la legislación vigente a la época no diferenciaba entre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Por esa razón, las denominaciones de origen eran extrañas al derecho en Brasil. Además, el Acuerdo de Madrid de 1891 se destinaba a reprimir las falsas indicaciones de procedencia. En función de esa interpretación del Acuerdo de Madrid, el tribunal rechazó conferir protección a "CHAMPAGNE", argumentando, también, que el Acuerdo no podría tener su aplicación extendida a las denominaciones de origen. El hecho de que no todos los productores establecidos en Champagne estaban autorizados a utilizar tal denominación, curiosamente, servió de base para el argumento de que la denominación "CHAMPAGNE" en verdad servía para designar un tipo de vino.

Debe resaltarse, entretanto, que la indicación CHAMPAGNE fue utilizada como término genérico no solo en Brasil, sino también en diversos países. Del "Wine Agreement" firmado entre la Unión Europea y Australia, se desprende, por ejemplo, que un número considerable de indicaciones geográficas francesas venía siendo utilizado como término genérico o descriptivo.

La misma suerte estaba reservada para las denominaciones de origen "GAMAY BEAUJOLAIS", (Apelación Civil Nro. 5910606904)³, y "SAINT EMILION", (Acción Rescisoria Nro. 59016505)⁴, en decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul. Conforme tales decisiones, las denominaciones en cuestión no fueron reconocidas, con el argumento de que constituían designaciones de uvas.

A juzgar por las decisiones arriba citadas, estaba claro que había una necesidad urgente de perfeccionar la protección de las indicaciones geográficas.

Con todo, es importante resaltar que muchos productores brasileños han sustituido la expresión "CHAMPAGNE" por "vino espumante"⁵, en una demostración de que están buscando utilizar la terminología correcta y con eso respetar las indicaciones geográficas. Como consecuencia del desarrollo del comercio internacional, hay una visible mudanza de mentalidad en Brasil en lo que hace al respeto de las indicaciones geográficas. Independientemente de las decisiones dictadas en el pasado, se constata que los más importantes productores brasileños cesaron en la utilización de indicaciones geográficas como término genérico.

La decisión dictada en el caso "BOURGOGNE"⁶ es de extremo significado. Una empresa brasileña registró la marca "BORBONHA" ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), e hizo uso de ella por largo tiempo. El recurso especial interpuesto por la actora fue proveído, con el fundamento de que la marca "BORBONHA" contrariaba lo dispuesto por la Ley, a la vez que su uso en la identificación de vinos producidos en Brasil no era permitido. Además de ello, el hecho de que la demandada hubiera requerido el registro de la marca "BORBONHA" y no de "BORGONHA", que sería la traducción literal de la denominación "BOURGOGNE", dejaba en claro mala fe. Esa ligera alteración tenía por

³ Acuerdo dictado el 05.09.1992

⁴ Acuerdo dictado el 03.11.1992

⁵ Acta de la Reunión de la Comisión de Indicaciones Geográficas de la ABPI de 18.08.2001 (www.abpi.org.br)

⁶ DJ, 20.06.1963 p.423-4

finalidad dificultar una posible impugnación. El tribunal, entretanto, no se dejó influenciar por ese artificio, y reconoció la infracción a la denominación "BOURGOGNE".

b) Decisiones dictadas en la esfera administrativa - La Jurisprudencia oriunda del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evidencia que, habiendo impugnaciones adecuadamente fundamentadas, ha sido vedado el registro de indicaciones geográficas.

El primer ejemplo es respecto del pedido de registro Nro. 817646590, marca "BADEN BADEN" en la clase 35. 10 (bebidas, siropes y jugos concentrados). El INPI no acogió el recurso interpuesto contra su rechazo, haciendo notar que el rechazo era motivado por la oposición presentada por la **DEUTSCHER WEINFONDS**, entidad alemana que congrega los productores de vinos de aquel país. El referido Órgano entendió que la documentación exhibida en los autos por la Oponente aconsejaba la aplicación de los artículos 65 inciso X, y 66 de la Ley de Propiedad Intelectual, de forma de prohibir el registro de falsa indicación geográfica⁷.

En otro caso, el INPI acertadamente mantuvo el rechazo del proceso Nro. 818053496 marca "SOLINGEN" en la clase 08.10, 08.20, 08.40, (herramientas e instrumentos portátiles accionados por fuerza muscular; herrajes en general; productos de cuchillería, excepto de uso quirúrgico y doméstico), en nombre de Etilux Indústria e Comércio Ltda., con base en las mismas disposiciones legales referidas en la decisión arriba citada, por entender tener sobradamente comprobado que el término "SOLINGEN", pretendido como marca, constituye el nombre de un centro productor de artículos de cuchillería⁸. El rechazo del pedido de registro para la marca "SOLINGEN" fue provocado por la oposición presentada por la **CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE WUPPERTAL-SOLINGEN-REMSCHIED**.

El último precedente se refiere a la aceptación del recurso interpuesto por el **CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA** contra la concesión del pedido de registro Nro. 818069433 marca "LA PARMA" en la clase 29.10, 29.30, 29.40 (carne, aves y huevos para alimentación; frutas, verduras, legumbres y cereales; grasas y aceites vegetales), en nombre de La Parma Comércio Importación e Exportación Ltda. La decisión recurrida fue reformada, acarreado, así, el rechazo del citado pedido, en razón de "LA PARMA" tener sido considerada como falsa indicación de procedencia⁹.

c) Discusión – Crítica en la literatura y círculos especializados – Decisiones como aquella dictada en el caso Champagne fueron criticadas tanto en la literatura, cuanto por los especialistas. Conforme lo destacado por Rodrigo Borges Carneiro¹⁰, el entendimiento de que las denominaciones de origen eran extrañas a nuestro derecho tuvo una repercusión muy negativa. Para los especialistas en la materia no había dudas de que decisiones con ese tenor perjudicaban, o así mismo inviabilizaban el comercio con otros países. La crítica se dirigía no solo al tratamiento dado a las indicaciones geográficas por los tribunales, sino también a la necesidad de un cambio en la postura de los productores brasileños, que deberían abstenerse de utilizar indicaciones geográficas extranjeras y desarrollar sus propias indicaciones. En ese

⁷ Revista da Propriedade Industrial no. 1378 de 29.04.1997

⁸ Revista da Propriedade Industrial no. 1428 de 06.06.1998

⁹ Revista da Propriedade Industrial No. 1253 de 06.12.1994

¹⁰ "A Proteção das Indicações Geográficas", Monografia, noviembre 1994 (mail@dannemann.com.br)

contexto, cumple llamar la atención sobre un artículo de Jorge Tonietto¹¹. El también critica el hecho de que la Ley Nro. 7.678/88, (que será mejor estudiada mas adelante), permitir el uso de la palabra "TIPO" en combinación con indicaciones geográficas sobre determinadas condiciones. Eso está en contradicción, principalmente, con el concepto de denominación de origen. La inserción de la palabra "TIPO" no garantiza, de forma alguna, que el producto contenga aquellas cualidades y características que son dependientes exclusivamente de factores geográficos.

¹¹ Panorama da Tecnologia, "Cognac e Champagne - un tipo de signo que merece respeito~"- vol. 9 no. 12, 09/1994

C – CONCEPTO, ALCANCE, Y BENEFICIOS DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y NATUREZA DEL ACTO DICTADO POR EL INPI

1) El concepto de las Indicaciones Geográficas en la Ley de la Propiedad Industrial – LPI – Ley Nro. 9279/96

La actual legislación brasileña, sin la menor sombra de duda, contiene innovaciones importantes en lo que dice respecto a la protección de las indicaciones geográficas. La primera de ellas fue la conceptualización de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de forma semejante al sistema francés, que adopta las designaciones “indications de provenance” e “appellations d’origine”.

Como se percibe de la apreciación de los conceptos de las indicaciones geográficas contenidos en los artículos 176 a 178 de la LPI¹², la denominación de origen es de una caracterización bastante más compleja que la indicación de procedencia. A ese respecto, vale transcribir el pensamiento de Jorge Tonietto, para quien {“**El uso de la indicación de procedencia también podría constituir un primer paso para llegar a la denominación de origen**”}.¹³

En su monografía titulada “La Protección Jurídica de las Indicaciones Geográficas”, Rodrigo Borges Carneiro llama la atención para el hecho de que “las denominaciones de origen son consideradas como una especie de indicación de procedencia”¹⁴. Al mismo tiempo en que los dos conceptos están vinculados, deben recibir tratamiento distinto, so pena de imponerse a las indicaciones de procedencia requisitos que no le son propios, conforme se verá seguidamente.

Vale observar que varias localidades brasileñas, una vez atendidas las condiciones establecidas por la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y por la Resolución Nro. 75, (que será objeto de estudio mas adelante), podrían ser reconocidas como indicaciones de procedencia, lo que de cierto, resultaría en una mayor valorización de los respectivos productos o servicios, como también de las propias localidades.

2) El Alcance de las Indicaciones de Procedencia y de las Denominaciones de Origen

Prosiguiendo con el tema, cumple indagar el exacto alcance de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen.

Indicación de procedencia – Se presta a informar al público en general sobre el origen de un producto o servicio. Su vinculación con el producto no es dependiente de factores geográficos. Como consecuencia, todos los productores o prestadores de servicio establecidos en determinado país, ciudad, localidad o región tendrán legitimación para hacer uso de la

¹² Artículo 176 – Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o denominación de origen

Artículo 177 – **Considérase indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya vuelto conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.**

Artículo 178 - **Considérase denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.”**

¹³ Revista da ABPI no. 08/1993 – XIII Seminário da Propriedade Intelectual – Conferencia de Jorge Tonietto.

¹⁴ op. cit., página 20

indicación de procedencia. Conforme ha sido bien observado por Reger¹⁵, “La función de indicar el origen es la función original de la denominación geográfica. Sin tener en consideración las demás asociaciones del consumidor, la denominación sirve como indicador del origen geográfico del producto”.

Denominación de origen – El alcance de las denominaciones de origen es bien más amplio, pues éstas no solo indican el origen del producto o servicio, sino también sirven para asegurar que estos se revistan de características peculiares, dependientes, principalmente, de factores geográficos. En este caso, se presupone una estructura de control. En las palabras de Streber¹⁶, “Cuando no solo el origen geográfico, sino también las exigencias cualitativas con relación a los productos están definidas, la indicación geográfica estará más próxima a una marca de certificación, así que la función indicadora de origen será suplantada por la función indicadora de cualidad o de valor de la denominación de origen para el consumidor pasará a ser el de una garantía directa de una determinada cualidad.”

3) Algunos beneficios de las indicaciones geográficas

Aún cuando el contexto mundial fuese otro y aunque no existiesen bloques económicos y la globalización de la economía, la protección adecuada de las indicaciones geográficas aún así sería de gran relevancia. Esto, porque su efectiva implementación en Brasil, aunque paulatinamente, solo traerá ventajas. Tanto para los productores cuanto para los consumidores esas ventajas son claras.

En el ya referido trabajo de Jorge Tonietto¹⁷ se han relacionado un elenco de los posibles beneficios de las denominaciones de origen. Uno de esos beneficios consiste en una “mejora de la comercialización de los productos, facilitando el acceso al mercado a través de una marca colectiva y de renombre como la denominación de origen; eso se constata especialmente respecto de las cooperativas o pequeños vitivinicultores, que, generalmente, poseen menor experiencia.”.

4) La naturaleza del acto dictado por el INPI con relación a las indicaciones geográficas

Hace a sus peculiaridades, la obtención del registro de indicaciones geográficas, que en Brasil es de **naturaleza declaratoria**, está condicionada al cumplimiento de una serie de exigencias, como informa la Resolución INPI Nro. 75 de 28.11.2000, que revocó el Acto Normativo Nro. 143 de 31.08.1998. Tales exigencias tienden a asegurar que la obtención del reconocimiento se dé en cumplimiento de las finalidades esenciales de las indicaciones geográficas.

5) Demás disposiciones contenidas en la Ley Nro. 9279/96 relativos a las indicaciones geográficas

Como se ha visto anteriormente, el reconocimiento de las indicaciones geográficas se da por medio de un acto declaratorio. En esa línea, vale llamar la atención sobre lo dispuesto en los

¹⁵ Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-Übereinkommen, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 108, pág. 97, Dr. Gerald Reger, Carl Heymanns Verlag KG, München 1999

¹⁶ Die internationalen Abkommen der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, Band 91, Carl Heymanns Verlag KG, München 1994, Dr. Albert Christian Streber

¹⁷ ver nota al pie no. 13

incisos IX e X del artículo 124¹⁸ de la LPI, que vedan, expresamente, el registro, como marca, de indicaciones geográficas así como de términos que puedan inducir falsa indicación.

Esa prohibición tiene por base el entendimiento, correcto, de que marcas e indicaciones geográficas no se confunden y por eso merecen tratamiento diferenciado. De hecho, la indicación geográfica no se presta a distinguir un producto o servicio, sino a informar su origen. La cuestión recibe el mismo tratamiento en la legislación alemana, como será verificado oportunamente.

Digno de nota se muestra el artículo 179 de la norma en cuestión, al establecer que la protección alcanza, además, la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica y también la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad del territorio cuyo nombre sea indicación geográfica. Esta disposición confiere garantía adicional tanto a aquellos verdaderamente legitimados en el uso de tales representaciones como también al consumidor, creando, así, un medio eficaz de combate contra las prácticas desleales que por ventura viniesen a ser perpetradas contra la forma figurativa de las indicaciones geográficas. Infelizmente, la concurrencia desleal no posee límites.

El artículo 180 requiere un estudio más detenido, a la vez que contiene estipulaciones cuestionables, al fijar que “cuando el nombre geográfico se hubiere tornado de uso común, designando un producto o servicio, no será considerado indicación geográfica”.

Ya fue abordado aquí que las indicaciones geográficas, sobre determinadas circunstancias, están sujetas a un proceso de generalización. Con todo, el Acuerdo de Madrid de 1891 Relativo a la Represión de las Falsas Indicaciones de Procedencia sobre Mercaderías excluye la posibilidad de generalización de las denominaciones de procedencia de los productos vinícolas. Entretanto, las excepciones del TRIPs, si bien más razonables, deben igualmente ser consideradas. La cláusula contenida en el artículo IV del Acuerdo de Madrid encuentra, en la práctica, serios obstáculos, al menos en lo tocante a algunos casos. Esa cuestión remite a una otra, cual es, la de establecer si en esos casos prevalece la estipulación del tratado o la Ley interna. El examen de esa cuestión, compleja y controvertida, superaría el alcance del estudio aquí realizado. De cualquier modo, compromisos asumidos en la esfera internacional deben ser honrados. ¿A título de reflexión, cómo decidiría un juez si una de las partes arguyese el Artículo IV del Acuerdo de Madrid y la otra sustentase que su uso se encuadra en las excepciones del TRIPs? Desde que son aplicables al caso concreto los plazos y/o las condiciones previstas en las excepciones del TRIPs, sus disposiciones deberían prevalecer sobre la regla contenida en el artículo IV del Acuerdo de Madrid.

El artículo 180 no prevé en qué circunstancia será determinado que una indicación geográfica se tornó de uso común, y cuales son los parámetros empleados en tal evaluación. El comentario del Dr. Roland Knaak¹⁹ al respecto de esa materia es extremadamente preciso.

¹⁸ Art. 124 – No son registrables como marca:

IX – **indicación geográfica**, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir indicación geográfica,

X – signo que induzca una **falsa indicación en cuanto al origen, procedencia**, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina.

¹⁹ “(...) Para la delimitación entre indicaciones geográficas y términos genéricos permanece determinante la percepción del público”.GRUR 1995, Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im neuen Gesetz, págs. 103/112

Por lo tanto, si en la percepción del público el término se torna de uso genérico, éste deberá permanecer libre. Revertir la situación es una tarea extremadamente ardua.

En conformidad con el artículo 181, los nombres geográficos que no induzcan a falsa indicación de procedencia podrán ser registrados como marca. En este caso, el nombre geográfico será considerado como un término meramente arbitrario, desprovisto de cualquier significado. La condición de no inducir a falsa indicación geográfica es esencial para que sean preservados los intereses y derechos del consumidor.

Solamente a los productores y prestadores de servicio establecidos en la zona les será permitido el uso de la indicación geográfica. Es lo que dispone el artículo 182, estableciendo, además, que las denominaciones de origen deberán prever requisitos de calidad. En su inciso único, el artículo 182 informa que las condiciones de registro de las indicaciones geográficas serán establecidas por el INPI. Esas condiciones están fijadas en la Resolución Nro. 75/2000 que será estudiada a continuación.

LA RESOLUCIÓN INPI NRO. 75/2000

Esa Resolución tiene por finalidad determinar las condiciones de registro de las indicaciones geográficas por el INPI. En los artículos 1 a 3 de la Resolución son definidas la naturaleza declaratoria del reconocimiento así como las indicaciones geográficas propiamente dichas. En línea con el artículo 180 de la LPI, que ya tuvimos oportunidad de comentar, el artículo 4o. de esa Resolución establece que “no son susceptibles de registro los nombres geográficos que se hubieran tornado de uso común, designando producto o servicio”. Conforme já observado no item anterior, ao tratarmos das demais disposições contidas na Lei no. 9279/96, há que se considerar o que establece el artículo IV del Acuerdo de Madrid assim como as exceções do Acordo de TRIPS em seu artigo 24, item 4 a) e b). Por tanto, el caso del artículo 180 de la LPI, la disposición en discusión igualmente suscita cuestionamientos, pues no exceptúa los vinos y destilados.

En los términos del artículo 5o., las asociaciones, institutos y las personas jurídicas representativas de la colectividad legitimada para el uso exclusivo del nombre geográfico allí establecidas podrán requerir el reconocimiento de indicaciones geográficas. El inciso (§) 1o. de esa disposición contempla, además, la posibilidad de que un único productor o prestador de servicio esté legitimado al uso exclusivo del nombre geográfico. En la práctica, esa hipótesis difícilmente debería ocurrir, visto que la localidad designada por indicación geográfica generalmente abarca un área más o menos extensa, donde varios propietarios están establecidos. El inciso (§) 2o. se refiere al requirente extranjero. La indicación geográfica extranjera reconocida como tal en su país de origen deberá tener registro requerido por su titular.

En el artículo 6o. están listados los documentos que deberán ser anexados al pedido. Se exige, entre otros, un documento oficial delimitando el área geográfica, el reglamento de uso del nombre geográfico, las características del producto o servicio, etc.

El artículo 7o, inciso (§)1o., item b, exige, para el registro de una **indicación de procedencia**, la comprobación de una estructura de control sobre los productores o prestadores de servicio como así también como sobre el producto o la prestación del servicio, y por esa razón deja margen a dudas. En efecto, las investigaciones realizadas en el ámbito de este trabajo no

permitieron constatar o encontrar cualquier comentario o afirmación que pudiese amparar esa exigencia en vista, mismo, del alcance de las indicaciones de procedencia, como ya fue abordado en el inicio de ese trabajo. Aquí merece ser mencionado el estudio de la Dra. Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens²⁰. Tales requisitos se aplican a las denominaciones de origen que, por su propia definición, presuponen atender parámetros de calidad para que sean alcanzadas las características que irán a conferir reputación al producto.

Parece lógico, con todo, que aquellos productores autorizados a utilizar una indicación de procedencia promoverán esfuerzos en el sentido de mantener o mismo de perfeccionar la calidad de sus productos buscando elevar la reputación de estos en el mercado, independientemente de la inexistencia de una estructura de control. Eso debería ocurrir naturalmente, teniéndose en consideración la propia competencia, no debiendo constituirse en un pre-requisito para la obtención del reconocimiento. Una vez mas, muéstrase valiosísimo lo expuesto por Jorge Tonietto²¹, al sustentar que [“El] uso de la indicación de procedencia también podría constituirse en un primer paso para llegar a una denominación de origen”. La indicación de procedencia no puede ser confundida con la denominación de origen.

Por lo tanto, los conceptos de indicación de procedencia y denominación geográfica, no obstante estar íntimamente relacionados, son distintos y están bien definidos en la actual Ley de Propiedad Industrial; no pueden ser confundidos, so pena de perjudicar a aquellos que estarán dando los pasos iniciales en busca de una protección. Sobre eso, la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso de las indicaciones “Turrón de Alicante” y “Turrón de Jijona” ampara la tesis de que cuando se trata de indicaciones de procedencia, no se exige que los productos presenten características dependientes del medio geográfico. Esa decisión será objeto de análisis mas adelante.

Del artículo 9o. en adelante, están detalladas las etapas a ser recorridas por un pedido de registro de indicación geográfica con vistas a su reconocimiento. Una vez depositado y protocolizado, el pedido de registro pasará por un examen formal. En esa fase, el pedido podrá sufrir exigencias buscando su regularización. Después del examen formal, el pedido será publicado, de forma a permitir que terceros interesados presenten manifestación en el plazo de 60 días. Igual plazo tendrá el requirente para contestar la manifestación, contado a partir de la publicación de esta última. La presentación de la contestación no es obligatoria, mas podrá ser imprescindible dependiendo de las particularidades del caso concreto. Expirado el plazo para la contestación, el INPI concederá o no el reconocimiento de la indicación geográfica. El reconocimiento implicará el cierre de la instancia administrativa.

El requirente podrá apelar la decisión que hubiere negado el reconocimiento por medio de un pedido de reconsideración. Exigencias podrán ser formuladas. Cabrá al Presidente del INPI decidir sobre el pedido de reconsideración, haciendo notar que esa decisión cierra la instancia administrativa.

Se percibe que las normas procesales relativas al examen y reconocimiento de indicaciones geográficas fueron fijadas buscando una mayor celeridad y simplificación del sistema, lo que está correcto, a la vez que el registro es, como ya mencionamos, de naturaleza declaratoria. Como consecuencia de su naturaleza declaratoria, el registro, o mejor, el reconocimiento, una vez concedido, permanecerá en vigor por plazo indeterminado.

²⁰ Acta de la Reunión de la Comisión de Indicaciones Geográficas de la ABPI de 18.08.2001 (www.abpi.org.br)

²¹ Ver nota al pie no. 13

D - OS DECRETOS NOS. 4062/2001 E 4.072/2002 (www.planalto.gov.br)

No âmbito deste trabalho, especialmente o Decreto no. 4062/2001 é de muita relevância, na medida em que “define as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográficas e dá outras providências”.

Por meio desse Decreto, “cachaça” é considerada indicação geográfica para os efeitos do artigo 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS). Já o nome geográfico “BRASIL” é considerado indicação geográfica para cachaça tanto à luz do TRIPS quanto para os efeitos da Lei no. 9279/96 (LPI). Há, ainda, a previsão legal de que “BRASIL” poderá constituir indicação geográfica para outras mercadorias ou serviços de acordo com ato do Poder Executivo.

Esse Decreto serviu, sem dúvida, para atender às necessidades mais imediatas dos produtores brasileiros de cachaça tendo em vista dificuldades relacionadas com a exportação do produto. Não obstante, essa legislação está sendo objeto de estudos mais aprofundados.

O Decreto no. 4.072/2002 embora não cuide, especificamente, de indicações geográficas, está relacionado à matéria, pois “dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Mais precisamente, o Decreto define a Caipirinha, a Aguardente de Cana, a Cachaça e o Rum (Rhum ou Ron).

E - LOS CRIMENES CONTRA LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DEMAS INDICACIONES

Las estipulaciones en ese sentido están contenidas en los artículos 192 a 194 de la LPI²². Conforme se desprende del artículo 192, todas las formas de utilización de falsas indicaciones geográficas que son consideradas como crimen.

Entretanto, lo previsto en el artículo 193 no considera crimen el uso de términos rectificativos, tales como “tipo”, “semejante”, “genero”, etc., **siempre que quede indicada la verdadera procedencia del producto**. Aunque el fabricante informe el verdadero origen del producto, el uso de términos rectificativos en conjunto con indicaciones geográficas no debe ser permitido, so pena de confundir al consumidor y llevar a la generalización de las indicaciones geográficas.

Si el producto es de procedencia diversa, posee características propias y, por lo tanto, distintas de aquellas comprendidas en el término rectificativo, entonces, cabe preguntarse: ¿qué tornaría legítimo el uso del término rectificativo? La indicación de la verdadera procedencia del producto no evita la posibilidad de inducir al consumidor en error o confusión. Tal permiso legal destaca de las demás innovaciones sobre el asunto introducidas por la LPI. En nuestro sentir, el artículo 193 estaría en perfecta consonancia con las demás disposiciones de la LPI que regulan la materia, si de él fuese extraída la condición “desde que resaltada la verdadera procedencia del producto”.

Además, la previsión del artículo 193 não está en conformidad con lo que establece el TRIPs, que, como se ha visto, confiere protección absoluta a los vinos y destilados, al vedar el uso de expresiones como “tipo”, “especie”, etc.

EL EMPLEO DE TÉRMINOS RECTIFICATIVOS A LA LUZ DE LO QUE REZA EL TRIPs

La mayor evidencia de que el acuerdo TRIPs confiere una protección mayor a los vinos y destilados está en el propio título del artículo 23 ítems 1, 2, 3 e 4²³. Al estipular “Protección

²² Art. 192.- Fabricar, importar, exportar, u ofrecer a la venta o tener en stock productos que presenten falsa indicación geográfica

Art. 193 .- Usar, en producto, recipiente, envoltorio, cinta, rótulo, factura, circular, cartas o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como “tipo”, “especie”, “género”, “sistema”, “semejante”, “sucedáneo”, “idéntico”, o “equivalente”, no resaltando la verdadera procedencia del producto.

Art. 194.- Usar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o signo de propaganda o cualquier otra forma que indique procedencia que no es la verdadera, o vender o exportar producto con esos signos.

²³ Artículo 23 – Protección Adicional de las Indicaciones Geográficas para Vinos y Bebidas Espirituosas

- 1) Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan evitar la utilización de una indicación geográfica que identifique Vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique Bebidas Espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "especie", "tipo", "estilo", "imitación" o otras análogas (4).
- 2) De oficio, si la legislación de un Miembro así lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca 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 Bebidas Espirituosas que no tengan ese origen.

Adicional de las Indicaciones Geográficas para Vinos y Destilados”, esa parte del TRIPs veda la utilización de expresiones como “especie”, “tipo”, “estilo”, etc., **“mismo cuando el verdadero origen de los bienes esté indicado”**. Esa es la orientación que debe prevalecer, so pena de, al menos en algunos casos, dar continuidad a la vieja práctica de utilizar referencias que no son de Brasil. No hay necesidad ni tampoco es aceptable la utilización de términos que pueden llevar al consumidor a establecer asociaciones indebidas. Un acuerdo de la envergadura del TRIPs, de cierto no tendría previsión en ese sentido, si no hubiese necesidad en la materia de prohibir tales usos, extremadamente relevantes, con vistas a regular el comercio de vinos entre los países que de él son miembros.

Una vez más, nos encontramos con la cuestión relativa al conflicto entre tratado y Ley interna. A despecho de las controversias sobre el asunto, somos de la opinión de que la ratificación de un tratado genera obligaciones que deben ser cumplidas. En Brasil, existe la controversia en torno del inicio de la vigencia del TRIPs, o sea: si a partir del 01.01.1995, o si a contar del 01.01.2000, conforme se acoja la tesis de la eficacia inmediata del tratado o se entienda que el Brasil, tácitamente, se vale del plazo de 5 años concedido a los países en desarrollo. Paralelamente, parte substancial de la LPI entró en vigor en 15.05.1997. Entretanto, el artículo 65, parágrafo 5 del TRIPs dispone que **“Todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de estos con las disposiciones del presente Acuerdo”**.

5) La Jurisprudencia

- a) Decisión judicial – La 4ª. Sala del Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro decidió la apelación civil Nro. 72088/RJ en 10.12.1997, o sea, después de la entrada en vigor de la LPI, confirmando la declaración de nulidad del registro Nro. 800357477 marca mixta “SCATS BARD” en la clase 35 (bebidas, siropes y jugos concentrados).

The Scotch Whisky Association inicia una acción contra la empresa Heubleyn do Brasil Comercial e Industrial Ltda. y también contra el Instituto Nacional da Propiedad Industrial (INPI). Se trataba de una acción buscando que fuese decretada la nulidad del ya referido registro Nro. 800357477. De la decisión dictada por la 7ª. Vara Federal (Sección Judiciária – 2ª. Región) apelaron los demandados. La 4ª. Sala del Tribunal Regional Federal (2ª. Región) no acogió la apelación, en especial el fundamento de que los elementos figurativos de la marca “SCATS BARD” constituían falsas indicaciones geográficas²⁴. Tales elementos figurativos, que consistían, entre otros, de un escudo, un hombre usando trajes típicos escoceses así como la combinación de colores se prestaría a inducir al consumidor en error cuanto a la procedencia del producto señalado por la marca “SCATS BARD”. El hecho de

3) En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los Vinos, la protección se concederá a cada indicación, son sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones geográficas homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4) 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 indicaciones geográficas para vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes de ese sistema.

²⁴ DJ-2, 11.02.1999, página 406

que en la etiqueta constaran dichos en lengua portuguesa no fue considerado por el Tribunal como suficiente para evitar la posibilidad de error.

b) Decisión Administrativa

En marzo de 2001 fue definitivamente cerrada una larga disputa entre el Brasil y la Unión Europea en torno de los términos “CONHAQUE” y “COGNAC”. Los productores brasileños están legitimados a utilizar el término “CONHAQUE”, al tiempo que el uso de la denominación de origen “COGNAC” en Brasil solamente es permitido a los productores efectivamente establecidos en la región que lleva el mismo nombre.

A continuación serán transcritos algunos tramos del parecer que juzgó improcedente la manifestación presentada por una asociación brasileña contra el pedido de reconocimiento de la denominación “COGNAC” en nombre del Bureau National Interprofessionnel du Cognac: “...Considerando que la denominación de origen de un producto sirve para definir su distintividad y su especificidad y, además, para configurar un vínculo entre esas características y el origen geográfico del producto, **la denominación de origen debe ser objeto de una protección y una consagración jurídica**. Así, como deben ser protegidos los nombres geográficos de regiones que se destacaron en la elaboración de determinado producto o en la prestación de determinado servicio.

En el caso, nos parece incuestionable, que la región en cuestión es mundialmente conocida por la producción de aguardente vínico, que lleva la indicación geográfica COGNAC, de características tan específicas.”

(...) “Examinando la manifestación (...), constatamos que, efectivamente, los productores de bebidas brasileños vienen utilizando, de buena fe, la palabra CONHAQUE hace aproximadamente cien años, que la legislación nacional autoriza expresamente la utilización de la palabra “CONHAQUE”, y, que el Juez reconoció el derecho adquirido, por los productores nacionales, al uso de la palabra “CONHAQUE”.

(...) “Teniendo en vista lo anteriormente expuesto y, además, teniendo en vista lo que dispone el artículo 5o. inciso XXXVI de la CRFB – “La Ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada”, **entendemos que debe ser reconocida la denominación de origen, ahora controvertida, preservándose apenas los derechos anteriormente adquiridos de buena fe.**” (destacados nuestros)

La decisión en foco está en armonía con lo que dispone el TRIPS en su artículo 24, ítem 4²⁵, que establece excepciones en lo tocante a las indicaciones geográficas.

²⁵ Artículo 24 – Negociaciones Internacionales – Excepciones

4 – Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación a bienes y servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro:

- a) Durante 10 años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o
- b) de buena fé, antes de esa fecha

La decisión respetó los derechos de los miembros del Bureau National Interprofessionnel du Cognac, por medio del reconocimiento concedido al nombre COGNAC como denominación de origen, al mismo tiempo en que permitió que los productores brasileños continuasen utilizando el término “CONHAQUE”.

Hace al desarrollo de la materia en Brasil, y ha llegado el momento de que los productores brasileños desarrollen sus propias indicaciones geográficas, absteniéndose de emplear indicaciones geográficas extranjeras, buscando a una mayor valorización del producto nacional. La actual Ley de Propiedad Industrial así como la Resolución Nro. 75 contienen disposiciones que regulan la cuestión de forma de salvaguardar los intereses de aquellos que buscan esa protección. Habiendo una mayor concientización por parte de los productores brasileños, situaciones similares al caso “CONHAQUE” tenderán a desaparecer.

Una decisión dictada en 1919²⁶ por la repartición alemana de patentes contiene un fundamento que se aduna enteramente con nuestro pensamiento, al establecer que: “La concurrencia extranjera y la disputa económica podrán ser vencidas por la industria alemana si la mercadería alemana fuera de calidad superior a la extranjera y si no fueran abiertos caminos por los cuales una buena mercadería alemana refuerce la fama de un producto extranjero”.

En un mercado donde el consumidor no siempre se mantiene fiel a las marcas, el producto designado por indicación geográfica tendrá mayores perspectivas de conservar su clientela. La indicación geográfica, según sus particularidades, valoriza el producto

²⁶ Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen, 1919, página 11

F - LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA Y REGLAMENTACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS

a) Comentarios al Código de Defensa del Consumidor (Ley Nro. 8.078/90) y la Ley Nro. 7.678/88 que dispone sobre la producción, circulación y comercialización de vino y derivados de uva y de vino

El Código de Defensa del Consumidor (Ley Nro. 8078/90) establece en su artículo 4^o inciso VI que uno de los principios aseguradores de la armonía en las relaciones de consumo consiste en la “prohibición y represión eficientes de todos los abusos practicados en el mercado de consumo, inclusive la concurrencia desleal y la **utilización indebida de inventos y creaciones industriales de las marcas, nombres comerciales y signos distintivos, que puedan causar perjuicios a los consumidores**. Alineado con ese principio, el artículo 31 de la misma norma legal reza que “**la oferta y la presentación de productos o servicios deben asegurar informaciones correctas, claras, precisas, ostensivas y en lengua portuguesa sobre sus características, calidad, cantidad, composición, precio, garantía, plazos de validez y origen**, entre otros datos, así como sobre los riesgos que presentan para la salud y seguridad de los consumidores”. (destacados nuestros)

Tratándose de productos designados por indicaciones geográficas, queda claro que el respeto a esas normas asume un peso aún mayor, pues para que la defensa de los derechos del consumidor se dé en forma adecuada, es necesario garantizar un ambiente en que la libre concurrencia se dé en bases absolutamente leales. En efecto, sería extremadamente injusto si, en detrimento de un grupo de productores que emprendieran un esfuerzo mayor con vistas a preservar las características y calidad de sus productos, terceros, con total desprecio de la Ley, pudiesen hacer uso de indicaciones geográficas, vulgarizándolas.

En esa línea debe ser mencionada la Ley Nro. 7.678/88 (reglamentada por el Decreto 99.066/90) que fija criterios relativos a la producción, circulación y comercialización de vinos y derivados de uva y de vino. Esa norma prevé, en su artículo 49, que “es vedada la comercialización de vinos y derivados nacionales e importados que contengan en el rótulo designaciones geográficas o indicaciones técnicas que no correspondan al verdadero origen y significado de las expresiones utilizadas”. Con todo, el parágrafo 2^o de esa misma disposición contiene una estipulación en flagrante contraste con el artículo 23 Nro. 1 del acuerdo TRIPS. No hay duda de que la Ley Nro. 549/37, derogada por la Ley Nro. 7.678/88, regulaba la materia de forma más adecuada, en la medida en que su § 3 de su artículo 2o. expresamente estipulaba que “En las marcas de vino no serán permitidas indicaciones de origen geográfico que no correspondan con el verdadero origen de la producción de uvas o de los vinos.”

El parágrafo 2^o. del artículo 49 dispone que “queda permitido el uso del término “tipo”, que podrá ser empleado en vinos o derivados de uva y de vino cuyas características correspondan a productos clásicos, las cuales serán definidas en el reglamento de esta Ley. En la mencionada disposición del TRIPS, entretanto, es vedado el uso del término “tipo” y de expresiones equivalentes, tales como “especie”, “estilo”, etc., aunque el verdadero origen del producto este claramente indicado. Esa autorización de la Ley Nro. 7.678/88, como he dicho, es contraria a los principios básicos que rigen la materia. Primero, porque el uso del término “tipo” induce al consumidor en error sobre el origen, las características y calidades del producto. La utilización de la palabra “tipo” así como de expresiones semejantes de forma alguna aseguran que el producto posee aquellas especificaciones que el consumidor espera

encontrar. La experiencia demuestra que ese uso puede llevar a una dilución, así como a una generalización de la indicación geográfica.

b) Las Indicaciones Geográficas – Titularidad y Control

Como consecuencia de su naturaleza, las indicaciones geográficas deben tener su reconocimiento requerido por personas jurídicas (entidades de clase, asociaciones, institutos, etc.), que congregan a los productores de determinada región o localidad. En casos excepcionales, se admite que el registro sea requerido individualmente. La regla, entretanto, es que el registro de indicaciones geográficas sea requerido en favor de una colectividad. Así, el uso de una indicación geográfica por parte de un grupo acarreará su fortalecimiento en el mercado.

c) La Protección de las Indicaciones Geográficas – Importancia

Con el ejemplo de lo que ocurre en muchos países, las indicaciones geográficas nacionales deben tornarse referencias tanto para el consumidor brasileño como para los consumidores de otros mercados. De la misma forma como hay necesidad de protección de nuestras indicaciones geográficas, nuestros potenciales y futuros socios comerciales indagarán si las indicaciones geográficas extranjeras son respetadas en Brasil .

Concluyendo, nuestro país ya dispone de una legislación previendo el reconocimiento de las indicaciones geográficas y tendrá que adecuarse a esa nueva tendencia, so pena de perder posición y, consecuentemente, una falta significativa de mercado. No obstante que el Brasil compite en mercados sofisticados como el de la aviación, parte importante de sus exportaciones abarca productos agrícolas. Eso se presta a reforzar la urgencia de la cuestión.

Un cuestionamiento parece inevitable en el ámbito de este trabajo: ¿Hasta qué punto es importante la obtención del reconocimiento de las indicaciones geográficas? Hace bien el INPI en atribuir naturaleza declaratoria al reconocimiento de las indicaciones geográficas después un minucioso examen de la documentación presentada por el Requirente comprobando, entre otros, la existencia de la localidad cuyo nombre se pretende ver reconocido. Así, no cabe hablar de acto constitutivo de derecho, mas sí de acto declaratorio que irá, por lo tanto, a conferir reconocimiento a algo que ya existe. El examen de las indicaciones geográficas extranjeras será simplificado, desde que el requirente presente un documento oficial, comprobando el reconocimiento de la indicación geográfica en su país de origen.

La protección de las indicaciones geográficas vía reconocimiento, ahora necesaria, no ha de ser tenida como condición imprescindible para que los legítimos interesados se opongan contra el uso indebido o contra pedidos de registro de indicaciones geográficas por parte de terceros no autorizados. Aquellos que precisaren cuestionar el uso o pedidos de indicaciones geográficas y que no hayan obtenido su reconocimiento mediante el INPI, podrán valerse, evidentemente, de lo dispuesto en la Constitución Federal, en la LPI, en la CUP, en el Acuerdo de Madrid, en el TRIPS, en el Código de Defensa del Consumidor y en el Código Civil Brasileño, o sea, en los principios que reprimen la concurrencia desleal, en la salvaguarda de sus derechos. Es imperioso dejar claro que la inexistencia de reconocimiento de una indicación geográfica por parte del INPI no puede, en una disputa, comprometer la tesis del impugnante en el sentido de desmerecerla. La defensa de las indicaciones geográficas podrá, por lo tanto, tener por base los principios que prohíben la concurrencia desleal. Una

vez declarado el reconocimiento, éste servirá para impedir el registro de marcas idénticas o semejantes que constituyan infracción de indicaciones geográficas; de ahí porque es recomendable que sea requerido.

Entretanto, si el reconocimiento de una indicación geográfica, en una disputa, sea ella judicial o administrativa, puede, de antemano, ser presentado como prueba, facilitará enormemente el examen de la cuestión, dirimiendo posibles dudas. Varios litigios posiblemente habrían tenido un resultado diferente, si no fuese una materia relativamente nueva entre nosotros.

Es importante, por lo tanto, repetir que la naturaleza declaratoria del registro de las indicaciones geográficas no debe, de forma alguna, servir de fundamento para que estas no sean protegidas en los términos de la LPI. Esa posición encuentra amparo, principalmente, en el hecho de que ese instituto engloba definiciones y conceptos con los cuales el Brasil va, paulatinamente, adquiriendo mayor familiaridad, como es posible inferir de las decisiones antes comentadas.

Es sabido que diversas indicaciones geográficas se tornaron de uso vulgar para designar el propio producto. Por lo tanto, para evitar que a ese rol se sumen otras indicaciones geográficas, conviene obtener el reconocimiento administrativamente, conforme lo contemplado en la LPI. Además, las entidades deberán estar atentas, promoviendo, siempre que sea necesario, un combate sistemático contra prácticas tendientes a acarrear la generalización de sus indicaciones geográficas. Como es bien resaltado por Reger²⁷, “el rebajamiento de un término genérico es desventajoso para el productor y para el consumidor: el primero pierde un signo distintivo, del que es sustraído el ”goodwill” obtenido a costa de mucho esfuerzo, con lo que un importante valor económico es destruido. El segundo, pierde un medio importante de orientación y decisión, pérdida que no es compensada por la función ejercida como término genérico.”

²⁷ Op. cit., pág. 106

G - LOS PRIMEROS RECONOCIMIENTOS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONCEDIDOS POR EL INPI

Por ahora, el INPI reconoció três indicaciones geográficas: **“REGIÓN DOS VINOS VERDES”** es la primera de ellas, requerida en nombre de la **COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÓN DOS VINOS VERDES**, de **Portugal**. El segundo reconocimiento fue concedido a la denominación **“COGNAC”**, requerida por el **BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONEL DU COGNAC**, **-Francia-**, conforme a la decisión ya comentada anteriormente. **“VALE DE LOS VINHEDE LOS”** é a primeira indicação geográfica brasileira reconhecida pelo INPI. a entidade em nome da qual o registro foi concedido. Vale observar que o reconhecimento se deu sob a forma de indicação de procedência.

a) Discusión – Críticas en la Literatura y Círculos Especializados

Las innovaciones introducidas por la Ley 9279/96 con relación a las indicaciones geográficas son vistas de manera general como muy positivas. La crítica y las discusiones se refieren, actualmente, a la necesidad de mayor utilización del nuevo sistema por parte de los productores brasileños así como la necesidad de revisión de algunos aspectos normativos. Lo que se busca es una valorización de las indicaciones geográficas brasileñas y el abandono definitivo de las viejas prácticas del pasado que, repetimos, no ocurrían solo en Brasil, sino también en otros países.

H - ASPECTOS REGIONALES E INTERNACIONALES

I. MERCOSUR

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil son miembros del Mercosur. Chile y Bolivia participan del bloque como miembros asociados. En verdad, esos países no son miembros, toda vez que su participación en el Mercosur se da en función de acuerdos aduaneros. El Mercosur fue creado por medio del Tratado de Asunción en 1991 y, desde su implementación en 1995, viene desempeñando un importante papel en lo tocante a la integración económica entre sus miembros. Los Estados miembros no están obligados a promover una armonización en materia de Propiedad intelectual. En razón de los compromisos asumidos los miembros del Mercosur deben esforzarse en el sentido de promover una aproximación de sus legislaciones²⁸. No obstante, existe el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual englobando marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que fue aprobado el 05.08.1995. Las determinaciones sobre las indicaciones geográficas están contenidas en los artículos 19 y 20 del referido Protocolo²⁹.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 22, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas efectivas en el combate de las falsificaciones y la piratería. Deberá tener lugar una cooperación para la verificación y superación de dificultades en materia de Propiedad intelectual, para que el tránsito de mercaderías y el flujo de servicios dentro del bloque no sean perjudicados. El Protocolo tiene por principal objetivo la fijación de reglas básicas. No se busca crear un sistema uniforme para todos los miembros. Ese Protocolo vincula apenas los países que lo ratificaron. Hasta el momento, solamente Paraguay y Uruguay lo hicieron³⁰. El Protocolo vincula, por lo tanto, apenas esos dos países y el requisito básico para su entrada en vigor es la ratificación por parte de no menos de dos miembros.

II – El Reglamento Vitivinícola del Mercosur

Ese Reglamento entró en vigor el 1º de agosto de 1996. En el primer capítulo están definidos su objeto y su alcance³¹. Todos los productos vitivinícolas comercializados en el Mercosur deben estar en conformidad con las disposiciones del Reglamento. Ese Reglamento tiene por finalidad armonizar las legislaciones así como las condiciones referentes al comercio de productos vitivinícolas. Entretanto, las legislaciones nacionales permanecen inalteradas. Las disposiciones del Reglamento son también aplicables a los productos vitivinícolas comercializados en el Mercosur y provenientes de otros países. Una armonización de las

²⁸ Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur – Patent-, Muster-, Sorten und Kennzeichenschutz in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas, Dr. Michael Hassemer, Nomos Verlagsges. 2000)

²⁹ Artículo 19 – Obligación de Protección y definiciones:

1. Los Estados Miembros se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.
2. Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.
3. Se considera denominación de origen o nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe productos o servicios cuyas calidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 20 – Prohibición de registro como marca – Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 no serán registradas como marcas.

³⁰ Dr. Michael Hassemer, op. cit., página 24

³¹ Reglamento Vitivinícola Del Mercosur – Mercosur/GMC/RES/No. 45/96 – www.mercosur.org.uy

respectivas legislaciones de acuerdo con los principios básicos y recomendaciones de la OIV, (Organización Internacional Vitivinícola), deberá ser promovida.

El capítulo VII del Reglamento está dedicado a las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen reconocidas. Para estas últimas son determinantes, exclusivamente, hechos geográficos, incluidos en ellos hechos humanos y naturales. La utilización de una denominación de origen también está subordinada a la recolección de las uvas en un determinado país, región, lugar o área definida. Las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas como tales, desde que quede comprobado que el producto es proveniente de un país, región o localidad. Un reconocimiento oficial de la indicación geográfica es igualmente necesario.

A los países miembros asiste el derecho de reglamentar las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

La existencia de un Reglamento Vitivinícola en el Mercosur apunta para la consolidación del bloque y debe ser considerado como un marco importante. Las disposiciones allí contenidas, en especial aquellas relativas a las indicaciones geográficas así como al rotulado de vinos y productos vitivinícolas se prestan a promover una armonización. Con eso, el comercio deberá no solo ser reforzado, sino además, competir sobre bases uniformes.

I - LA REGLAMENTACIÓN DE LA MATERIA en OTROS PAÍSES

Una mención, aunque breve, las legislaciones de los países de mayor tradición con respeto a las indicaciones geográficas, tiene como objetivo apenas el de examinar como ese asunto fue regulado, en especial en lo que se refiere al respeto y a su protección, destacando aquellas cuestiones de interés general.

Alemania – Así como Brasil, la Ley Alemana (Warenzeichengesetz), revocada por la legislación en vigor (Markengesetz) no preveía la protección de indicaciones geográficas sobre la base de un registro. Las disposiciones entonces en vigor buscaban prohibir su uso indebido. Una decisión dictada por el Supremo Tribunal Alemán en 1979³² retrata con claridad la protección entonces existente:

“Las disposiciones de protección no presuponen la necesidad de protección de la indicación geográfica ...; ellas son mucho más que disposiciones buscando la represión de indicaciones falsas o engañosas y están vinculadas a la inducción del público a error. El bien protegido es la veracidad en el comercio; la concurrencia es resguardada.”

De acuerdo con la legislación en vigor desde 01.01.1995, (Markengesetz, § 1.), las indicaciones geográficas, juntamente con las marcas y los nombres de empresas, son pasibles de protección. Entretanto, cabe destacar que la protección de las indicaciones geográficas no se da sobre la forma de un registro de marca, sino por medio de un reconocimiento. Es interesante el comentario de Baumbach/Hefermehl³³ acerca de los efectos de esa protección .

“La protección es posible sobre tres ángulos: a) desde la perspectiva del productor, a quien asiste el derecho exclusivo de utilizar a indicación; b) desde el punto de vista del consumidor (mercado, público), que es inducido a error por una falsa indicación geográfica, c) por parte del competidor, que es perjudicado por el uso de una indicación geográfica engañosa”.

Esa protección encuentra límites si la indicación geográfica fuera engañosa. Aquellas indicaciones que alcanzaron elevada reputación no podrán ser utilizadas, aunque no se establezca riesgo de equívoco en cuanto a la verdadera procedencia del producto. Por medio de una protección absoluta, se pretende evitar la denigración de la indicación, su dilución y, además, un aprovechamiento parasitario.

En los términos del Artículo 13, de la Ley Alemana (Markengesetz), las indicaciones geográficas figuran entre los posibles obstáculos al registro de una marca.

Generalización

No se puede negar que las indicaciones geográficas están, al menos en principio, sujetas a tal fenómeno. Entretanto, las indicaciones de procedencia parecen estar más expuestas a ese riesgo. Así como las marcas, las indicaciones geográficas, dependiendo de un conjunto de hechos, pueden venir a confundirse con el propio producto, en un proceso de pérdida de cuño distintivo. En el caso de las indicaciones geográficas, el cuño distintivo corresponde a su función de vincular un producto o servicio a una área geográfica específica.

³² GRUR 1979, páginas 773/777

³³ Baumbach/Hefermehl – Wettbewerbsrecht –, pág. 1068, Band 13a – 22. Auflage, Verlag C.H. Beck

La decisión dictada por la Suprema Corte Alemana en 09.12.1964³⁴ en el caso “Agua de Colonia” (Kölnisch Wasser) merece ser referida. Concluyó aquella Corte que la expresión “Agua de Colonia” se había tornado de uso común, confundándose con el propio producto y que apenas un número muy reducido de consumidores vinculaba la expresión “Agua de Colonia” a un producto efectivamente oriundo de la ciudad que lleva el mismo nombre. Es relevante notar que la decisión descartó, igualmente, la posibilidad de un proceso de recuperación de la indicación geográfica. En otras palabras, el tribunal examinó la hipótesis de un término que pasó a ser de uso común, y se trata de recuperar su condición de indicación geográfica. No obstante, prevaleció el entendimiento de que “Agua de Colonia” pasó a ser de uso libre, pudiendo ser utilizado por fabricantes no establecidos en Colonia.

A ese respecto, los comentarios de Streber³⁵ se muestran muy pertinentes: “Esa transformación no es fruto de un proceso repentino; ocurre a largo plazo, de ahí el resultado que la función indicadora se desplaza para un segundo plano, al paso que el significado genérico va ganando cada vez mas espacio.” Aunque de acuerdo con Streber³⁶, los únicos ejemplos de rehabilitación de indicaciones geográficas en Alemania, ocurrieron en razón del Tratado de Paz firmado en Versailles con relación a las denominaciones “COGNAC” y “CHAMPAGNE”. Por fuerza de ese tratado, “COGNAC” y “CHAMPAGNE”, entonces consideradas de uso común en Alemania, fueron reconocidas, o mejor, restablecidas como denominaciones de origen. Hay que observar, por lo tanto, que la referida “rehabilitación” no ocurrió desde una modificación de la percepción del público con relación a las denominaciones, mas sino por una vía que puede ser considerada como excepcional.

En lo tocante a la posibilidad de generalización de las indicaciones geográficas, la legislación marcaría actual nada establece. Así, le cabrá al Poder Judicial decidir, con base en un caso concreto, si una indicación geográfica tendrá su reconocimiento.

La cuestión de las denominaciones de los vinos será abordada cuando sean examinadas las normas vigentes en la Unión Europea.

Francia

La primera normatización del asunto se dio en 1919, protegiendo las denominaciones de origen. Las Leyes que se sucedieron, fueron ganando peso con la percepción de que las denominaciones de origen (“appellations d’origine”) hacían a una protección diferenciada, o sea, más fuerte de lo que era reservada a las indicaciones de procedencia (“indications de provenance”). Lo que marcó esa diferenciación fue el interés en proteger las denominaciones de origen de los vinos franceses. La preocupación estaba volcada tanto para la protección a nivel nacional cuanto internacional. Las leyes subsecuentes fueron sancionadas, debiendo destacar que la de 1935, introdujo el concepto de las denominaciones de origen controlada. Las denominaciones de origen controladas son reconocidas cuando son atendidos los requisitos más rígidos de calidad y control. La materia fue consolidada con la introducción del “Code de la Consommation”, de 02.07.1990. Esa norma deja claro que la protección de las indicaciones geográficas en Francia es absoluta, o sea, su uso está vedado, aunque el mismo no fuera caracterizado por el riesgo de confusión.

³⁴ GRUR 1965, páginas 317/321

³⁵ Streber, op.cit. 13

³⁶ Streber, op.cit. 36

España – La primera legislación sobre el asunto data de 1902 y regulaba tan solo sobre las indicaciones de procedencia, definidas como “el lugar de fabricación, elaboración o extracción de un producto”. En la legislación subsecuente, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929-1930, las indicaciones de procedencia también fueron definidas. Por fuerza del Estatuto del vino de 1932 fue introducido el concepto de denominación de origen. Después de Francia, España fue el primer país en adoptar el concepto de denominación de origen. Curiosamente, a primera reglamentación sobre la materia ocurrió en razón de un equívoco en la interpretación del Acuerdo de Madrid de 1891 Relativo a la Represión de las Falsas Indicaciones de Procedencia sobre Mercaderías³⁷. Actualmente, las reglas relativas a las denominaciones de origen integran el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, cuyo Reglamento de ejecución fue aprobado por el Decreto Nro. 835/1972. En ese Estatuto, la denominación de origen es definida como “el nombre de una región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto de uva, de vino o los destilados de la respectiva zona, que tengan calidades y características diferenciadas debidas, principalmente, al medio natural, a su elaboración y producción.” El sistema español prevé el reconocimiento de las denominaciones de origen, que podrá ser requerido tanto por particulares como por la propia administración pública. . Entretanto, la Ley guarda silencio en cuanto a la posibilidad de terceros se opongan contra el reconocimiento de una denominación de origen. Finalizando este rápido pasaje por la legislación española, cumple destacar que la Ley 25/1970 posibilita el reconocimiento de denominaciones de origen controladas. Una denominación de origen controlada presupone el reconocimiento previo como denominación de origen y, especialmente, que los productos de ella oriundos contengan características extraordinarias.

Estados Unidos

De acuerdo con la legislación en vigor, las indicaciones geográficas son protegidas como marcas de certificación. Ejemplos son “NAPA VALLEY RESERVE” para “vinos y vinos espumantes” y “REAL CALIFORNIA CHEESE” para “quesos”³⁸. El registro es concedido, desde que fuera evidenciado que la indicación geográfica viene siendo utilizada como marca de certificación para indicar el origen de productos. Otros requisitos no son exigidos para el registro. La protección de las indicaciones geográficas está asegurada, entre otros modos, por los principios que reprimen a concurrencia desleal.

Unión Europea

Hay una serie de Reglamentos que disponen sobre la materia de acuerdo con la naturaleza del producto. Con relación a los vinos, a su vez, hay varios Reglamentos con respecto a la utilización de indicaciones geográficas. El Reglamento de Consejo Nro. 823/87 que contiene normas especiales relativas a vinos finos producidos en regiones específicas es considerado un marco referido a la armonización de la protección de las denominaciones de origen de los vinos³⁹. Este Reglamento contiene disposiciones que se destinan a preservar la calidad de los vinos europeos (quality wines). Uno de los muchos objetivos de ese Reglamento es el de

³⁷ Tratado de Derecho Mercantil – Manuel Olivencia, Carlos Fernández-Nóvoa e Rafael Jiménez de Parga (Directores) e Guillermo Jiménez Sánchez (Coordinador) – Las Denominaciones de Origen, pág. 72 – Volumen 2, Manuel José Botana Agra, Barcelona, 2001

³⁸ Symposium on the International Protection of Geographical Indications, South Africa, September 1999 – The Protection of Geographical Indications in the United States by Ms. Lynne Beresford, Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office

³⁹ The International Protection of Geographical Indications, APIC Publication, Tokyo 2002

proteger los productores de la concurrencia desleal y a los consumidores del error y confusión. Además de eso, esta destinado a asegurar que solamente los vinos cuyas uvas tengan sido cultivadas en una determinada región podrán ser identificados por la indicación geográfica correspondiente. En los términos de ese Reglamento, las expresiones “vino fino” y “vinos espumantes de calidad” producidos en una determinada región solo podrán contener el nombre de esa región si fueren obedecidas las determinaciones de la Unión Europea. Un sistema multilateral de notificación informando sobre las denominaciones de origen específicas también está previsto, a fin de que esas denominaciones sean conocidas por todos los Estados.

Una norma aún más específica en ese sentido está contenida en el Reglamento del Consejo Nro. 822/87 que dispone sobre la organización del mercado vitivinícola. Los vinos de mesa designados por una indicación de procedencia deben contener al menos 85% de uvas cosechadas en aquella región. Con relación a los vinos finos, se exige que el 100% de las uvas sean cosechadas en la región designada por la indicación geográfica.

Determinante en lo que refiere respecto de las denominaciones de origen de los vinos son las listas preparadas y publicadas oficialmente por todos los Estados de la Comunidad. Esas listas podrán ser complementadas y actualizadas mediante acuerdo firmado con todos los Estados.

En los términos del Reglamento Nro. 2392/89 que regula la descripción y la presentación de vinos y uvas, la protección conferida a los vinos así como a los nombres de las uvas es absoluta. De ello resulta que terceros no estarán autorizados a utilizar tales denominaciones de origen, aún que no fuera caracterizado riesgo de confusión y ese uso se acompañe de términos rectificativos como “especie”, “estilo” o “imitación”. Es lo que establece el artículo 40 (1) de ese Reglamento.

Con relación a los vinos producidos en los en países no miembros de la Comunidad Europea (denominados de vinos de terceros), el Reglamento del Consejo Nro. 2392/89 diferencia entre aquellos que ostentan o no una indicación geográfica. Los que no contienen indicación geográfica deben, necesariamente, indicar el país de procedencia. Los vinos conteniendo indicaciones geográficas están sujetos a algunas determinaciones contenidas en el referido Reglamento. Una de ellas dispone que la indicación geográfica como tal debe ser utilizada en el país de origen.

El Reglamento del Consejo Nro. 2081/92 trata de la protección de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentos. Muchas son las críticas a ese Reglamento. En conformidad con sus disposiciones, solamente podrán ser protegidas aquellas indicaciones geográficas cuyos productos contengan características dependientes de hechos geográficos. De una manera general, sus reglas son tenidas como ajenas a los intereses de los países involucrados, además de generar muchas dudas. El Prof. Dr. Friedrich-Karl Beier⁴⁰, hizo una crítica severa a ese Reglamento, en ocasión de su comentario a la decisión en el caso “Turrón”, que será analizada mas adelante.³

⁴⁰ IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law – vol. 25, 1994, págs. 73/81

³ El párrafo dice: “The Turrón judgment has thus cleared the track and nothing should stand in the path of a comprehensive harmonization of protection for geographical indications of source in the European Community, which also corresponds to international development. Such harmonization would take all interests equally into consideration, would not differentiate between whether indications of source are objectively or statutorily connected to a place of origin or not, and would set the same rules for agricultural products, foodstuffs, and industrial products, and would function simply, without any government

En conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo Nro. 2081/92, la Ley de Marcas Alemana prevé en su párrafo 134 el monitoreo y el control de productos agrícolas y alimentos. Las medidas en ese sentido son adoptadas por los órganos competentes de cada país. Aquí queda clara la relación entre los Reglamentos y las Leyes nacionales. Las reglas establecidas por medio de Reglamentos poseen carácter general y son pasibles de aplicación en todos los Estados Miembros. Entretanto, esos Reglamentos no se destinan a substituir las Leyes nacionales o suprimir eventuales lagunas existentes.

regulation or control. Since July 14, 1992, however, a stumbling block obstructs this course in the form of Regulation Nro. 2081/92 (...).”

J - LOS PRINCIPALES ACUERDOS Y TRATADOS SOBRE LA MATERIA

LA CONVENCION DE LA UNION DE PARIS - CUP - Esa Convención constituye el Acuerdo más antiguo e, indiscutiblemente, uno de los más importantes en el ámbito de la Propiedad Intelectual. El artículo 10 bis, ítem 1, establece la concurrencia desleal como base para la prohibición de cualquier abuso practicado en el comercio, comprendiendo en ellos, evidentemente, las infracciones a las indicaciones geográficas.

El CUP, en su artículo 10. ítem 2, prevé que la protección de la Propiedad industrial alcanza, entre otros, las “**indicaciones de procedencia**” y las “**denominaciones de origen**”. De acuerdo al artículo 10, los procedimientos de embargo previstos en el artículo 9 podrán ser adoptados cuando queda caracterizada la utilización de falsa indicación de procedencia. No obstante los ítems 1 y 2 del artículo 10 mencionen apenas la indicación de procedencia como objeto de tutela jurídica, entendemos que el contenido de esas disposiciones podrá extenderse, también, a las denominaciones de origen, expresamente referidas en el artículo 1 ítem 2. Esa interpretación puede ser considerada como discutible, mas en el caso concreto podría asegurar protección también a las denominaciones de origen. Nesse sentido, concordamos com a tese defendida por Christopher Heath⁴¹ de que a origem das mercadorias, por ser uma das características do produto, está abrangida pelo artigo bis 10 bis, ítem 3 parágrafo 3º da CUP.

Finalmente, según los términos del artículo 10 bis ítem 3 § 3º, introducido durante la Conferencia de Lisboa, en 1958, deberán ser prohibidas en especial las “indicaciones o aseveraciones cuya utilización en el ejercicio del comercio sea susceptible de inducir al público en error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, posibilidades de utilización o cantidad de mercaderías.” Cuando aun estaba en discusión, esa disposición contenía la palabra “origen”; después “naturaleza”. Entretanto, en razón de un veto de los Estados Unidos, la palabra “origen” fue suprimida. Ese artículo, al determinar que “indicación pasible de inducir al consumidor en error” deberá ser prohibida, hizo, en nuestra opinión, que tenga su alcance visiblemente ampliado, alcanzando así, no solo las **falsas** indicaciones geográficas, sino también aquellas de **carácter engañoso**.

Además, el artículo 10 bis 2) define la concurrencia desleal como cualquier acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Así, la infracción a las denominaciones de origen está alcanzada por la concurrencia desleal.

ACUERDO DE MADRID, del 14 de abril de 1891, RELATIVO A LA REPRESION DE LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA SOBRE MERCADERÍAS

Lo que motivó ese acuerdo fue la insatisfacción por parte de Francia y de Gran Bretaña con la redacción del artículo 10 del CUP. El motivo de tal insatisfacción es que el artículo 10 era tenido como insuficiente y que, por lo tanto, debería ser asegurada una protección más efectiva las indicaciones de procedencia⁴². Como en la época no se llegó a un consenso en torno del asunto, una minuta de acuerdo, comprendiendo las propuestas de Francia y de Gran Bretaña, fue presentada en la Conferencia de Madrid realizada en 1890.

⁴¹ The International Protection of Geographical Indications, APIC Publication, Tokyo 2002

⁴² Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection, Stephen Ladas, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, vol. 3

⁴³ The International Protection of Geographical Indications, Christopher Heath, Max Planck Institute, Munich

Uno de los puntos mas discutidos fue la posibilidad de una indicación de procedencia se hubiese tornado de uso común. Conforme con la propuesta de Portugal, esa posibilidad debería ser evitada con relación a productos agrícolas, sobre la alegación de que tales indicaciones no estarían sujetas a tornarse de uso común, considerando las peculiaridades de los productos por ellas designados, tales como clima, suelo, etc. Francia concordó con el entendimiento de la delegación portuguesa, en el sentido de que la propuesta original podría ser restringida a indicaciones de procedencia de **productos vinícolas**, toda vez que esos eran, en verdad, los que más sufrían violaciones. Ese fue, por lo tanto, el nacimiento del artículo IV del Acuerdo, que así dispone:

“Los tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles serán las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, escaparán de las disposiciones del presente Acuerdo, no estando entretanto comprendidas en la reserva especificada por ese artículo las denominaciones **regionales** de procedencia de los productos vinícolas.” (destacados nuestros)

Apenas 30 países son miembros del Acuerdo, entre ellos Brasil, (revisión de La Haya, en 06.11.1925). Es un número reducido, si se compara con el CUP, que reúne mas de cien miembros. Uno de los motivos es que muchos países no poseen indicaciones geográficas para productos agrícolas. Además, la cláusula del artículo IV excluye la competencia de los tribunales de los países miembros. Muchos Estados no estaban dispuestos a sujetarse a tal regla.

Es oportuno hablar de la excepción del artículo IV de ese Acuerdo a la luz de lo que reza el Artículo 24 § 4o. del TRIPs, transcripto *supra*. La norma del artículo IV del Acuerdo de Madrid, que tiene como claro propósito de conferir una protección absoluta con relación a los vinos en el sentido de no admitir a su generalización, en la práctica, se presenta como difícilmente ejecutable. Las excepciones del TRIPs tratan la cuestión de forma más realista, al contemplar la posibilidad de que una determinada indicación geográfica que esta siendo utilizada en un país miembro desde, como mínimo, 10 años contados a partir de 15.04.1994, o sea desde la fecha de firma del do TRIPs, o de buena fe, antes de esa misma fecha, no siendo exigido de ese país que evite el uso continuado de la indicación en cuestión. La cláusula del artículo IV del Acuerdo de Madrid está en discrepancias (com as?) excepciones del TRIPs.

Una solución en conformidad con las excepciones del TRIPs se muestra más adecuada. No se pretende legitimar el uso indebido de indicaciones geográficas, mas en algunos casos es innegable que la indicación geográfica pasó por un proceso de generalización irreversible.

EL ACUERDO DE LISBOA (1958) PARA LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y EL SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL

Primeramente, cumple destacar que Brasil no adhirió a ese Acuerdo, por considerar sus estipulaciones muy restrictivas, lo que no implica decir que no merece análisis en este trabajo.

Lo que motivó la celebración de ese acuerdo fue el hecho de que tanto a Convención de la Unión de París cuanto el Acuerdo de Madrid no trataran expresamente las denominaciones de origen. Además, la protección contenida en el Acuerdo de Madrid no tiene en consideración la protección en el país de origen y si la protección en el país donde se dé la infracción. El interesado no tendría, por lo tanto, el amparo legal, en el caso de que la indicación fuese considerada de carácter genérico en el país en que ocurriese la violación. Así, en la

Conferencia de Lisboa realizada en 1958, tanto el “International Bureau” cuanto el gobierno portugués presentaron una propuesta de un nuevo Acuerdo destinado a regular el registro internacional de denominaciones de origen.

Decisivo para lograr un nuevo Acuerdo fue el entendimiento de que la protección de las denominaciones de origen no podría darse mediante los principios de represión a la concurrencia desleal. Eso, porque las denominaciones de origen, en vista de su propia naturaleza, presuponen un derecho de utilización en obediencia a las normas de su país o dependiente de decisiones judiciales reconociendo tal derecho. Esa posición es extremadamente discutible, pues no puede haber duda cuanto al hecho de que los principios que prohíben la concurrencia desleal sirven como base para impedir el uso indebido de indicaciones geográficas.

Las críticas a ese acuerdo comienzan por la definición de las denominaciones de origen, tenida como extremadamente estricta. En efecto, conforme el artículo 2 de ese Acuerdo, **“denominación de origen significa el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar producto que es originario, y cuya calidad y características son debidas exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo factores naturales y factores humanos”**.

Con eso, las **indicaciones de procedencia** dejaron de ser contempladas, lo que limita el alcance del acuerdo, tornándose *sem interesse* para aquellos países que no están familiarizados con el concepto de **denominación de origen**. Sobre eso, vale señalar que Brasil solamente establece una distinción precisa de los dos conceptos en la legislación actual, en vigor desde 15.05.1997, - hace poco tiempo, por lo tanto -.

La protección, en los términos de ese Acuerdo, se da por medio de un registro y no con base en concurrencia desleal. Conforme el artículo 1, ítem 2, sus miembros se comprometen a proteger, en sus territorios, las denominaciones de origen de los demás países, valiendo notar que esa protección presupone el registro de la denominación en el país de origen y, también, el registro en el “Bureau” de la Organización Mundial de la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los procedimientos de registro y examen de las denominaciones están previstos en los artículos 5 a 7. Por lo tanto, la circunstancia determinante en el ámbito de ese Acuerdo reside en el registro obtenido en el país de origen.

En vista de sus limitaciones, un número reducido de países es parte de ese Acuerdo, entre ellos Francia, Italia y Portugal. Las bases rígidas del Acuerdo quedan más evidentes mediante el examen del precedente que se comenta seguidamente⁴³.

La Suprema Corte Israelí dictó, en 1992, una decisión aplicando las disposiciones de ese Acuerdo. La demanda envolvía la denominación de origen “BUDWEISER” para identificar “cervezas” en nombre de Budejovicky Budvar, empresa checa. El registro de la referida denominación fue obtenido en estricta obediencia a las reglas del Acuerdo, o sea, primeramente se registró en el país de origen y, posteriormente, en el “Bureau”. No hubo

objeciones al registro. Anheuser Busch, cervecera americana, pretendía comercializar cervezas con la marca “BUDWEISER” en Israel, que también es parte del Acuerdo. Los americanos, autores de la acción, arguyeron que el registro de la denominación de origen “BUDWEISER” debería ser declarado nulo, y así se declaró⁴. En 1997, la Suprema Corte Israelí nuevamente se pronunció en el sentido de confirmar que los registros para la denominación “BUDWEISER” en nombre de la compañía checa eran definitivos y que Anheuser Busch no podía cuestionar la validez de la denominación de origen.

El TRIPS – Suscrito en Marrakesh el 15 de abril 1994, el TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), constituye el Anexo 1 C del Acta Final que Incorpora los Resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Rueda Uruguay. Coherente con su finalidad, que es, entre otras, la de promover un perfeccionamiento del comercio internacional, ese Acuerdo contiene algunos artículos dedicados a la protección de las indicaciones geográficas.

Las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) son definidas en el Artículo 22 (1), como **“indicaciones que identifiquen un producto como originario de un territorio de un Miembro, o región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sean esencialmente atribuidas a su origen geográfico”**.

Esa definición no engloba la prestación de servicios, no obstante su inclusión había sido sugerida por Suiza y por los Estados Unidos en razón del interés en proteger indicaciones geográficas para servicios bancarios, de seguros, etc⁴⁴.

Como bien ha sido observado por el Dr. Roland Knaak⁴⁵ con respecto a la reputación, “A fin de mejorar la protección internacional de las indicaciones de origen, la necesaria relación entre el producto y la indicación geográfica establecida en el TRIPS debe ser la menor posible. De acuerdo con el art. 22, un criterio de relación es la reputación atribuible al origen geográfico de una mercadería identificada por la indicación geográfica”.

Los comentarios transcritos supra se refieren a la decisión dictada por el Tribunal de las Comunidades Europeas en el caso “Turrón” en 10.11.1992, que será comentada de forma breve seguidamente.

La demanda fue presentada por Exportar S/A (asociación española) contra LOR SA y Confiserie du Tech (sociedades francesas). En los términos del acuerdo firmado entre Francia y España relativo a indicaciones geográficas, se reconoce que las denominaciones “Turrón de Alicante” y “Turrón de Jijona” solamente podrían identificar productos de origen español. Las

^{4 4} Es parte de los fundamentos de la decisión: “1. It is the principle of the Lisbon Agreement that its members mutually recognize and honor the property rights reserved, provided that such rights have been recognized by the states and are duly registered. Such protection in favor of a foreign state is absolute and exclusive with the only exception provided for the Sec. 5 (3) of the agreement, which allows the declaration that a specific appellation is only an indication of provenance of that the person claiming protection is not entitled to use it. 2. The only reason to strike out the registration of a foreign appellation of origin is that the appellation is no longer protected in the country of origin or has ceased to be protected there”.

⁴⁴ Reger, op. cit, pág. 161

⁴⁵ IIC Studies in Industrial and Copyright Law, The Protection of Geographical Indications According to the Trips Agreement, Dr. Roland Knaak, vol. 18, 1996, pág. 129,

⁴⁶ IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1994, vol. 25, pág. 76

demandadas argüían que los productos de procedencia española no contenían diferencia significativa con relación a aquellos producidos en Perpignan, Francia, y que las expresiones “Touron Alicante” y “Touron Jijona” constituían términos genéricos, no estando asociadas a una área geográfica específica.

El tribunal entendió que las indicaciones geográficas son merecedoras de protección, aunque las características de los productos no estén relacionadas con factores geográficos. **La reputación de esas indicaciones constituye un medio esencial para atraer la clientela. Esas denominaciones deben, por lo tanto, ser protegidas.** (destacados nuestros)

La decisión es irreprochable, no solo porque hace valer las normas del referido acuerdo entre Francia y España, sino también por tener en consideración que la reputación de los productos en cuestión estaba íntimamente relacionada a nombres geográficos, especialmente a indicaciones de procedencia. De acuerdo con la definición del TRIPS, el renombre constituye un hilo que liga el producto y la indicación geográfica; en suma, la decisión evitó el riesgo de que las indicaciones geográficas objeto de la disputa se tornaren en términos genéricos.

A continuación, son transcritos algunos párrafos de las consideraciones realizadas por el Prof. Friedrich-Karl Beier⁴⁶ acerca de esa decisión:

“ Señalé que exigir una conexión necesaria con el lugar de origen del producto designado sería el fin de la protección de indicaciones de procedencia simples. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia Europea termina con la noción de que necesariamente tiene que haber una conexión con el lugar de origen en todas las indicaciones geográficas...”

Protección Adicional para Vinos y Destilados

El TRIPS confiere protección adicional a las indicaciones geográficas para vinos y destilados, como prevé el artículo 23, inciso 1. Esa protección depende directamente del hecho que, como se ha referido respecto del Acuerdo de Madrid, las indicaciones geográficas relacionadas con los vinos y destilados son las más buscadas y, por lo tanto, víctimas de concurrencia desleal o parasitaria. Como es bien resaltado por Maria Alice C. Rodrigues y José Carlos S. de Menezes⁴⁷ la protección en este caso es absoluta, a la vez que, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 22 (2, 3 e 4), la adopción de medidas destinadas a prohibir el uso de la indicación geográfica no está condicionada a la inducción del consumidor en error.

Una protección absoluta es, de hecho, necesaria, toda vez que el uso de tales expresiones, como muestra la experiencia, lleva a la generalización de las indicaciones geográficas. Disposiciones semejantes están contenidas, por ejemplo, en el Acuerdo de Lisboa y en la Ley Alemana de Marcas. La utilización de tales expresiones en combinación con indicaciones geográficas no se justifica, pues constituye un acto contrario al derecho. Aquí queda clara la intención de buscar una aproximación que no debe ser tolerada en hipótesis alguna. ¿Qué razón jurídicamente aceptable tendría el infractor en el caso concreto para justificar tal uso?

Ratificando la idea de regular la materia de la forma más amplia posible, el artículo 23 § 2o. cuida, específicamente, de la prohibición de **registro**, conforme lo transcrito a continuación:

⁴⁷ Revista da ABPI, no. 48 set/oct 2000, A Proteção Legal à Indicação Geográfica no Brasil, Maria Alice C. Rodrigues y José C.S. de Menezes

⁴⁸ op. cit., pág. 140

“De oficio, si la legislación de un Miembro así lo permite, o a petición de una parte interesada, el **registro** de una marca 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.”

En lo que atañe a las **indicaciones geográficas homónimas para vinos**, quedó a cargo de los Países Miembros establecer en qué condiciones ellas serán diferenciadas, teniendo en consideración no solo los intereses de los productores sino también los de los consumidores, evitando que estos incurran en error.

Incorporando el mismo patrón adoptado por la Unión Europea tanto en sus reglas de armonización como cuanto en la celebración de sus tratados bilaterales (ejemplo, el “Wine Agreement”), el TRIPS, en su artículo 23 § 4o, prevé el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas para los vinos. Ese sistema propicia una seguridad para los países miembros, toda vez que no es razonable exigir de cada integrante del Acuerdo el conocimiento de todas las indicaciones geográficas de los vinos de los demás países.

Dentro de los acuerdos analizados, no cabe duda de que este Acuerdo es aquél que cuida de las indicaciones geográficas de forma mas completa y también mas adecuada en todos los aspectos; su definición abarca las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, y la protección conferida para vinos y destilados es absoluta. Sus excepciones, especialmente las del artículo 24, 4 a) e b), se presentan como soluciones adecuadas para aquellos casos en que seria inviable el cese del uso continuado de una indicación geográfica en un Estado miembro –sea por el curso del tiempo, sea de buena fe. Esas excepciones, evidentemente, se refieren a situaciones anteriores a su suscripción y engloban los llamados “pecados del pasado”. No obstante haber recibido críticas, el TRIPS es reconocido como un importante avance en lo que hace a la protección de las indicaciones geográficas. En la opinión de Knaak⁴⁸, “... En cuanto al alcance de las normas todavía está abierto y dependerá del sentido que se le otorguen en la práctica. No obstante ello estas normas del TRIPS representan una mejora considerable...”

K - LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

El estudio realizado hasta aquí indica que las indicaciones geográficas guardan semejanzas con las marcas colectivas y las marcas de certificación. Fue visto, también, que los Estados Unidos la indicación geográfica está protegida por medio de la marca de certificación, reforzando la tesis de que hay una interrelación entre ellas. Antes de examinar la correlación existente entre ellas, cumple examinar las marcas colectivas y de certificación por ser categorías enteramente nuevas, ya que su introducción en el ordenamiento jurídico brasileño se dio por medio de la LPI.

LAS MARCAS COLECTIVAS

La Convención de la Unión de París, en su artículo 7 bis, impone a los países miembros el compromiso de admitir el registro de la protección de las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen, aunque esas colectividades no posean establecimiento industrial o comercial.

Una de las innovaciones de la LPI fue la de honrar ese compromiso, en los términos de los artículos 128 parágrafo 2º y 147 parágrafo único⁴⁹. La Ley contempla la posibilidad de extinción en los términos del artículo 151⁵⁰. La caducidad del registro de marca colectiva fue contemplada por el legislador de forma coherente con su naturaleza, como se puede desprender del artículo 153⁵¹.

De acuerdo con esa disposición, el uso de la marca por lo menos por dos empresas integrantes de la colectividad será suficiente para evitar el riesgo de caducidad. El uso de la marca colectiva por un único miembro sería contrario a su propia naturaleza. Si los demás miembros no existiesen más o no integran la colectividad, en ese caso la marca colectiva pierde la finalidad.

Cumple indagar acerca de la función de las marcas colectivas. Así como las marcas pertenecientes a un único titular, las marcas colectivas se prestan a distinguir productos o servicios, a pesar de que ese no sea su papel relevante. La distinción está en el hecho de que las marcas colectivas distinguen productos o servicios de un grupo de empresas,

⁴⁹ Artículo 147 – La solicitud de registro de marca colectiva contendrá reglamento de utilización, disponiendo sobre condiciones y prohibiciones de uso de la marca. **Párrafo único** - El reglamento de utilización, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolizado en el plazo de 60 (sesenta) días del depósito, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud. Art. 128 – Pueden solicitar registro de marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado.

§ 2o. – El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitada por persona jurídica representativa de colectividad, la cual podrá ejercer actividad distinta a la de sus miembros.

⁵⁰ Art. 151 – Además de las causas de extinción establecidas en el art. 142, el registro de la marca colectiva y de certificación extingue cuando:

I - la entidad dejar de existir; o

II - la marca sea utilizada en condiciones otras que no aquellas previstas en el reglamento de utilización.

⁵¹ Art. 153 – La caducidad del registro será declarada si la marca colectiva no sea usada por más de una persona autorizada observado lo dispuesto en los arts. 143 y 146.

⁵² op. cit., pág. 27

diferenciándolos de aquellos fabricados o prestados por empresas extrañas a la colectividad. Aquí se muestran extremadamente valiosos los comentarios de Manuel José Botana Agra⁵²:

“(…) Dicho en pocas palabras, la función típica de la Marca Colectiva consiste en **indicar el origen empresarial** de los productos o servicios de las empresas integradas en la asociación legítimamente autorizada para el uso del signo constitutivo de la Marca por parte de sus miembros.”

De lo dispuesto en el artículo 151 se desprende que la marca colectiva está sujeta a la extinción por los mismos motivos que motivan la desaparición de las marcas individuales. Partiendo de ese razonamiento, se concluye que los requisitos de registrabilidad de las marcas colectivas son los mismos que son válidos para las marcas individuales.

Con énfasis, por lo tanto, en la función de servir como indicador del origen empresarial, la marca colectiva desempeña las mismas funciones de las marcas individuales, que son la de identificar un producto o servicio y en consecuencia de ello, las de sus características y calidad, la de servir como instrumento de competencia, etc.

Teniendo en consideración que el tema es nuevo en nuestra legislación, haremos un breve abordaje de las legislaciones alemana e italiana, llamando la atención para algunas particularidades.

La Ley alemana (Markengesetz), al mismo tiempo en que establece la posibilidad de registro de las marcas colectivas, determina su función, que es la de diferenciar los productos o servicios de los miembros integrantes de la colectividad de aquellos oriundos de otros titulares, de acuerdo con su origen empresarial o geográfico, especie, calidad o otras características. Aquí queda expresado que las marcas colectivas, concomitantemente con su función preponderante, poseen las mismas atribuciones de las marcas individuales.

En cuanto a los requerientes, la legislación alemana dispone de forma semejante, determinando que solamente las asociaciones podrán obtener la titularidad de registro de marca colectiva.

Para las marcas colectivas es exigida la presentación de un estatuto, mas la Ley establece su contenido mínimo. Es obligatorio, por lo tanto, que el estatuto contenga el nombre y la sede de la asociación, finalidad y representación de la asociación, pre-requisitos para la admisión de miembros, informaciones sobre el círculo de personas autorizadas a utilizar la marca colectiva, las condiciones de uso e informaciones sobre los derechos y obligaciones de los usuarios en caso de infracción a la marca colectiva. El legislador optó por establecer las bases esenciales para el uso y defensa de la marca colectiva.

Es extraño a nuestro régimen la previsión de registro de indicaciones geográficas como marcas colectivas. En estos casos, la posibilidad de registro alcanza solamente aquellas indicaciones que se prestan a distinguir el origen de los productos o servicios. Aquí el legislador expresamente mencionó el hecho de que esta disposición diverge del contenido en el § 8, 2, que prohíbe, entre otros, el registro de marcas que se presten solamente a indicar el origen geográfico del producto o servicio. Vale notar que en el régimen alemán las

indicaciones geográficas no son pasibles de registro como marca, pues se prestan a indicar el origen del producto o servicio y no a identificarlos.

El registro de indicación geográfica como marca colectiva sufre una seria restricción, pues la Ley dispone que a su titular no es conferido el derecho de impedir que terceros la utilicen en el comercio, desde que ese uso no sea contrario a las buenas costumbres y no sea pasible de inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto o servicio.

La caducidad de la marca colectiva será evitada, desde que por lo menos un miembro de la colectividad la esté utilizando. Como se ha visto *supra*, en el sistema brasileño el uso de la marca colectiva por un único miembro no se prestaría a mantener el registro. Sin la intención de hacer cualquier reserva sobre la legislación alemana, parece ser más compatible con la naturaleza de la marca colectiva la exigencia de que más de un miembro la utilice. De lo contrario, la utilización de la marca colectiva por un único miembro en verdad acarrearía la pérdida de su objeto.

En el sistema italiano, cualquier signo distintivo o denominación cuya finalidad sea asegurar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o servicios podrá ser registrado como marca colectiva. Semejante a lo que ocurre en Brasil, se exige, cuando se presenta el pedido, el Reglamento de utilización; en algunos casos, las marcas colectivas son reconocidas como denominaciones de origen por medio de decreto. Los fundamentos de la decisión en una disputa entre el Consorcio do Prosciutto di Parma y un productor de carne y que fue decidida por la Corte de Apelación de Boloña despiertan interés, pues fueron tenidos en consideración los puntos que diferencian una marca colectiva ya concedida y una denominación de origen reconocida posteriormente por decreto.

La Corte de Apelación en una decisión de 1973 aceptó la procedencia de los argumentos del Consorcio del Prosciutto di Parma en una acción donde se pretendía ver cesado el uso de una marca colectiva; en primera instancia, la acción fue juzgada improcedente con el fundamento de que la marca colectiva dejaba de existir en razón del reconocimiento posterior de la denominación de origen por decreto. La Corte fijó que las marcas colectivas y las denominaciones de origen encierran conceptos distintos y que, por lo tanto, no se confunden. La función de la denominación de origen es la de asegurar la procedencia de un producto y no la de vincular el producto a una colectividad. Consecuentemente, la Corte reconoció que el registro de la marca colectiva permanecía en vigor y que el Actor de la acción podía adoptar las medidas judiciales buscando el cese de uso indebido de la marca colectiva por la Demandada.

LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Así como con relación a las marcas colectivas, la LPI no se preocupó en definir las marcas de certificación, tratando apenas de establecer las condiciones de su registro y demás aspectos que le son inherentes.

A las marcas de certificación también se aplica lo dispuesto en el artículo 151 y sus incisos (causas de extinción). En cuanto a los requerientes, el artículo 128 § 3o. de la LPI estipula que “El registro de la marca de certificación solo podrá ser requerido por personas sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio atestado.”

Tal disposición es absolutamente coherente con la finalidad de las marcas de certificación, pues solamente una persona desvinculada de la comercialización del producto o de la

prestación del servicio podrá, con la debida atención, adoptar las medidas de control destinadas a generar credibilidad y reputación en el público.

En un primer momento, se puede concluir que la marca de certificación tiene como principal finalidad la de asegurar la calidad de un producto o servicio. Con todo, la función principal de la marca de certificación es garantizar que el producto o servicio certificado atienda a la determinada en los patrones preestablecidos por su titular. Nuestra afirmación es corroborada por lo dispuesto en el artículo 148, incisos I y II⁵³. La Ley habla de “características” y “medidas de control”. Es innegable que las medidas de control, tienen por objetivo que los productos o servicios que presenten determinadas características deberán resultar en un nivel de calidad satisfactorio o aún mas elevado. De cualquier forma, la función de la marca de certificación no es la de asegurar que el producto o el servicio revista calidad excepcional.

El concepto de calidad puede ser entendido de diferentes formas, pues posee un carácter extremadamente subjetivo. Mas lo que se quiere aquí es encontrar un concepto objetivo. La cita que sigue⁵⁴ se muestra muy adecuada en ese contexto :

“La base de la certificación – patrones objetivos. El concepto de marcas de certificación en la doctrina se basa en las condiciones de certificación que deberán estar presentes. En esas condiciones deberán ser fijadas aquellas características – conforme lo formulado en la definición– medidas por patrones objetivos que son determinantes para la certificación de la mercadería conforme a la percepción del público; en otras palabras: en la base de la certificación deberá ser determinado un nivel sólido de calidad que sea adecuado al consumo”.

A guisa de ejemplo es posible imaginar una marca de certificación perteneciente a una cooperativa para utilización por parte de aquellos productores que cultivan verduras y legumbres apenas mediante el uso de abonos y productos naturales. En ese caso, el consumidor tendrá la garantía de que los productos fueron cultivados por medio de un proceso natural, sin el empleo de agrotóxicos o abonos químicos, mas no le será asegurado un patrón de calidad extraordinaria.

La marca de certificación presupone, como hemos visto, el cumplimiento de patrones mínimos a ser empleados en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Una vez obtenido un cierto grado de conocimiento y reputación en el público, la marca de certificación, de cierto, hará que otros productores o prestadores de servicio quieran ajustarse a esos mismos patrones para hacer uso de ella también. Como consecuencia, la marca de certificación se presenta como un componente importante para contribuir a una mejora significativa de la calidad de productos y servicios.

⁵³ Art.148 – La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá:

I - las características del producto o servicio objeto de certificación

II - las medidas de control que serán adoptadas por el titular

⁵⁴ Handbuch der Rationalisierung – Schriftenreihe Nr. 5 – Gütesicherung – Gütezeichen, Dipl. Ing. Fritzy Marr und Dr. jur. Paul Ikier, Heidelberg, 1968

⁵⁵ Art. 154 – La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro.

Al regular sobre las marcas colectivas y de certificación, el legislador brasileño insertó una disposición que crea una especie de carencia⁵⁵.

Lo que todo indica, es que la intención aquí fue la de proteger principalmente al público de tentativas de aprovechamiento indebido de signos que, empleados de mala fe, podrían resultar serios prejuicios para el consumidor, especialmente en el caso de las marcas de certificación. Además, con la desventaja de que el verdadero titular posiblemente no exista más. Así, el consumidor difícilmente podría hacer valer sus derechos con vistas a obtener un producto con las características otrora aseguradas por la marca de certificación.

Aquí también serán vertidos algunos comentarios sobre la reglamentación de la materia en Alemania, valiendo destacar que esto no tiene como objetivo hacer una comparación, sino de presentar una otra sistemática sobre la misma materia.

La Ley marcaria alemana (Markengesetz) no contempla el registro de marcas de certificación propiamente dichas. Eso tiene como fundamento el hecho de que la marca de certificación no posee función identificadora, lo que impide diferenciar productos de fuentes distintas. No obstante, las marcas de certificación podrán ser registradas como marcas colectivas. Presupuesto esencial para la obtención del registro como marca colectiva en este caso es el previo reconocimiento de la certificación por un órgano específico, –el RAL – Instituto Alemán de Garantía de Calidad e Identificación–, que determina los principios a ser seguidos por los usuarios de las “marcas” de certificación. Cabe observar que la protección de una certificación como marca surge apenas con la obtención de su registro como marca colectiva.

En España, se entiende que una marca de garantía podrá, entre otros, certificar el origen geográfico como una de las características comunes al producto o al servicio. En ese caso, la marca de garantía podrá contener una indicación geográfica. Por otra parte, no se permite el registro de denominaciones de origen como marcas de certificación. Tal prohibición busca evitar la confusión en el mercado⁵⁶.

⁵⁶ Botana Agra, op. cit. Pág. 72

L - LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN – LO QUE LAS APROXIMA Y LO QUE LAS DIFERENCIA

Del examen de cada una de esas categorías fue posible constatar que hay, sin duda, una vinculación entre ellas. Además, se verificó que tanto en la legislación alemana cuanto en la sistemática italiana las indicaciones geográficas y las marcas colectivas pueden ser combinadas, lo que tiene como presupuesto básico los elementos comunes a ambas.

Las indicaciones geográficas y las marcas colectivas se asemejan en la medida en que su uso es permitido a una determinada colectividad, con exclusión de los no miembros; en común ellas poseen también el hecho de que indican un determinado origen al público, siendo que aquí, por su turno, surge una diferenciación clara: la indicación geográfica se presta a **indicar el origen o la procedencia geográfica de un producto o servicio**, al paso que la marca colectiva, como se ha visto, tiene como función indicar su **origen empresarial**.

A pesar de que se tenía como presupuesto que aquellos autorizados a utilizar marcas colectivas e indicaciones geográficas formen un grupo empeñado en contribuir para la valorización de sus respectivas denominaciones en el mercado, hay entre ellos una diferenciación clara. Los usuarios de una indicación geográfica no están vinculados por una marca, como es el caso de los usuarios de una marca colectiva; o sea, lo que vincula a sus usuarios es el uso en común de un nombre geográfico que no puede constituir marca.

Con relación a las marcas de certificación, las indicaciones geográficas también presentan puntos en común, en especial con las denominaciones de origen. La semejanza más importante está en el hecho de que, así como las denominaciones de origen, las marcas de certificación buscan asegurar que el producto o el servicio este revestido de determinadas calidades o características. Entre tanto, a diferencia de lo que ocurre con las indicaciones geográficas, las características del producto o servicio designado por las marcas colectivas son el resultado de la obediencia a normas y patrones que no están vinculados a factores geográficos. Tales normas y patrones, una vez obedecidos, asegurarán, invariablemente, las mismas características y/o calidades. Necesariamente, todos los productos o servicios tendrán las mismas propiedades y los mismos trazos en común.

Concluyendo, si fuese necesario establecer una relación entre esas categorías, se podría decir que la indicación de procedencia es para la marca colectiva así como a denominación de origen es para la marca de certificación. La indicación de procedencia informa el origen geográfico, al tiempo que la marca colectiva indica el origen empresarial. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, las denominaciones de origen aseguran determinadas características o propiedades dictadas, esencialmente, por el medio geográfico, en cuanto las marcas de certificación confieren una garantía dependiente de patrones y normas previamente establecidos.

CONCLUSIONES

La posibilidad de protección de las indicaciones geográficas por medio de su reconocimiento por el INPI demuestra de forma clara el creciente interés que vienen despertando. Por razones históricas y debido a problemas coyunturales, proyectos de largo plazo son encarados en Brasil como desafíos; uno de los cuales es la creación de asociaciones con vistas al reconocimiento de indicaciones geográficas. De cualquier modo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como já mencionado, reconheceu a primeira indicação geográfica brasileira. Hay mucho que hacer en lo que hace al respeto de las indicaciones geográficas en Brasil, especialmente e la consolidación de una Jurisprudencia conforme con la legislación nacional e internacional vigentes. Hay que resaltar que las observaciones y algunas citas contenidas en este trabajo no tuvieron por objetivo imponer un modelo y mucho menos establecer una valoración de las normas estudiadas. Lo que se pretende es un enriquecimiento del tema, considerando diferentes puntos de vista y experiencias que pueden ser aprovechadas en el futuro.

Algunas exigencias contenidas en la Resolución Nro. 75 nos hacen temer que las indicaciones geográficas en Brasil serán sometidas a un rigor excesivo. En el estadio actual, que es claramente inicial, un tratamiento muy severo podría surtir un efecto contrario, o sea, alejar posibles interesados en obtener el reconocimiento de sus indicaciones geográficas. No se defiende, evidentemente, una flexibilidad injustificada para el reconocimiento de las indicaciones geográficas en Brasil, mas sí que se encuentre un equilibrio entre lo que los interesados pretenden y lo que la ley confiere.

La inserción de las marcas colectivas y de certificación en la actual legislación igualmente constituye una innovación importante. Esas nuevas categorías podrán contribuir de forma significativa para la elevación de los patrones de calidad y perfeccionamiento técnico, tornando nuestros productos y servicios más competitivos. Esa es, justamente, una de las finalidades esenciales de la protección de la propiedad intelectual, cual sea, la de funcionar como un factor para el desarrollo de un país.

BIBLIOGRAFIA

Revista de la ABPI Nro. 8/1993 – Anais do XIII Seminário Nacional de Propiedad Industrial – Conferencia titulada O Concepto de Denominación de Origen – Una Opción para o Desenvolvimento do Setor Vitivinícola Brasileiro, dictada por Jorge Tonietto (ingeniero agrícola e investigador da EMBRAPA)

A Protecção Jurídica das Indicações Geográficas (nov. 1994), monografia de Rodrigo Borges Carneiro, abogado de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen, 1919, página 11
(1) GRUR 1979, páginas 773/777

Baumbach/Hefermehl – Wettbewerbsrecht – Band 13a – 22. Auflage – Verlag C.H. Beck

GRUR 1965, páginas 317/321

IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law – vol. 25, páginas 73/81

Revista de la ABPI – Anais do XVII Seminário Nacional de Propiedad Intelectual – 1997 – Conferencia titulada “Protection of Geographical Names and Indications of Origin – The Australian Experience”, dictada por Desmond Ryan.

IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law – vol. 18, The Protection of Geographical Indications According to the TRIPs Agreement, Dr. Roland Knaak

A Protecção Legal à Indicação Geográfica no Brasil, Maria Alice Castro Rodrigues y José C. S. de Menezes – Revista de la ABPI Nro. 48 septiembre/octubre 2000

GRUR 1995, páginas 103/112, Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im neuen Gesetz, Dr. Roland Knaak

Tratado de Derecho Mercantil – Manuel Olivencia, Carlos Fernández-Nóvoa e Rafael Jiménez de Parga (Directores) und Guillermo Jiménez Sánchez (Coordinador) – Las Denominaciones de Origen – Volumen 2, Manuel José Botana Agra, Barcelona, 2001

Handbuch der Rationalisierung – Schriftenreihe Nr. 5 – Gütesicherung – Gütezeichen, Dipl. Ing. Fritzy Marr und Dr. jur. Paul Ikier

Die Absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing – 1. Ausgabe, Januar 1967 (páginas 24 a 29) – Die rechtliche Gestaltung von Gütezeichengemeinschaften, Ra und Notar Dr. Fritzy Gloede

Das Deutsche Gütezeichen, Dr. Frank-Christian Völcker, Hamburg 1965

Symposium on the International Protection of Geographical Indications, South Africa, September 1999 – The Protection of Geographical Indications in the United States by Ms. Lynne Beresford, Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office

Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur – Patent-, Muster-, Sorten und Kennzeichenschutz in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay von Michael Hassemer (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Nomos Verlagsges., 2000)

Marcas Tridimensionais, de Certificação e Colectivas sob a Perspectiva da Nova Legislação de Propiedad Industrial – conferencia dictada por Hélio Fabbri Júnior, Anais do XV Seminário Nacional de Propiedad Intelectual

The International Protection of Geographical Indications, APIC Publication, Tokyo 2002

TRIPs und das Markenrecht, Dr. Annette Kur – GRUR Int. 1994 Heft 12

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG Band I – Vergleichende Darstellung, Dr.Dr.h.c. Eugen Ulmer unter Mitwirkung von Dr. Friedrich-Karl Beier, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München, Carl Heymanns Verlag KG, Köln

Rechtsschutz im Verfahren zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen (VO 2081/92), Peter Meyer und Matthias Koch – GRUR 1999, Heft 2

Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, Band 13b – Verlag C.H. Beck, München 1997

Circulación de Bienes en El Mercosur, Daniel Hargain y Fabriel Mihali, 1998

Estudio preparado por la Dra. Laetitia Maria Alice Palo d'Hanens, Vice-Coordinadora de la Comisión de Estudios de Indicaciones Geográficas de la ABPI – Agosto 2001

Collective Trademarks and Denominations of Origin: A Court Case, Giovanni A. Grippiotti – ECTA Newsletter, Nro. 27, May 1995

The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in Germany and the European Community – Dr. Friedrich-Karl Beier and Dr. Roland Knaak – IIC Studies, vol. 25 – Nr. 1/1994

Cognac e Champagne: un tipo de signo que merece respeto, artículo de Jorge Tonietto publicado en la revista Panorama da Tecnologia (v. 5, Nro. 12, de 05/94).

First Test of the E.C. Australia Wine Treaty, Stephen Stern, European Intellectual Property Review, v. 19 Nro. 11, pág. 668-671, Nov. 1997.

Novos Procedimentos para Depósito e Registro de Marcas, Indicaciones Geográficas e Marcas Constituídas por Nombres de Lugares – Conferencias dictadas por Carlos Henrique de C. Fróes y Luiz Edgard Montauray Pimenta, Revista de la ABPI, Anais do XVI Seminário de Propiedad Intelectual, 1996

Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection, Stephen Ladas, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, vol. 3