

Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes (Brasil, Rusia, India y China – Países BRIC)

Un Manual Práctico para Consejos Reguladores

oriGIn

Organization for an International Geographical Indications Network

oriGIn, la alianza mundial mundial de productores de Indicaciones Geográficas, es una organización no gubernamental basada en Ginebra que representa a 350 asociaciones de productores de 40 países.

Para más información:
oriGIn

1, Rue de Varembé, 1202, Ginebra, Suiza
Tel: +41 22 755 08 34; Fax: +41 22 755 01 72
www.origin-gi.com
info@origin-gi.com



ORIGEN
ESPAÑA

Origen España, Asociación Española de Denominaciones de Origen, es una asociación sin ánimo de lucro que representa a más de 40 Consejos Reguladores de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen españoles.

Para más información:
Origen España

C/ Cervantes 3, 03002 Alicante
Tel: +34 965 14 86 33; Fax: +34 965 20 14 57
www.origenespana.es
info@origenespana.com



ORIGEN
ESPAÑA

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Con il contributo del MIPAAF
DM 20861 del 23 dicembre 2010

oriGIn

Organization for an International Geographical Indications Network

Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes (Brasil, Rusia, India y China – Países BRIC)

Manual Práctico para Consejos Reguladores

Autores: Giorgio Bocedi, Federico Desimoni y Richard Mendelson
Traducción: Mario Pomares, Daniela Morales, Tomás Barber

Fotografía de portada: © cometweb.fr

Diseño: Flame Design, South Africa

© oriGIn 2014

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, su almacenamiento en un sistema de recuperación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del editor.

Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes (Brasil, Rusia, India y China – Países BRIC)

Manual Práctico para Consejos Reguladores

Una publicación de oriGIn

Giorgio Bocedi

Federico Desimoni

Richard Mendelson



Índice

Prólogo.....	6
Agradecimientos.....	7
Indicaciones Geográficas en Brasil.....	8
La protección de las Indicaciones Geográficas en la Federación Rusa.....	19
Indicaciones Geográficas en India	31
Indicaciones Geográficas en China	44

Prólogo

Las Indicaciones Geográficas (IGs) son un fenómeno global. Tanto los países desarrollados como aquéllos en vías de desarrollo observan con interés el potencial socio-económico de las IGs. En consecuencia, un creciente número de legislaciones nacionales y regionales han venido adoptando sistemas *sui generis* de protección de las IGs y están implementando políticas dirigidas a extraer todo el potencial de los productos de calidad. Paralelamente, en el mercado global, las IGs ofrecen a los consumidores una garantía de calidad, respondiendo así a una creciente demanda de información y transparencia respecto al origen y las cualidades de los productos que van a comprar y su proceso de elaboración. Esta tendencia tiene especial relevancia en economías emergentes, donde el desarrollo económico sostenible ha dado lugar a la aparición de clases medias locales y a un cambio radical en los hábitos alimenticios.

En este contexto, las economías emergentes suponen una oportunidad para las IGs en términos de potencial de mercado, sobre todo para aquellos productos que han adquirido una reputación más allá de sus fronteras nacionales. En tanto no exista un verdadero registro internacional de IGs, la protección de las IGs en terceros países de acuerdo con las legislaciones y los procedimientos nacionales –especialmente en los mercados exportadores más importantes- es una prioridad y un reto para los Consejos Reguladores; una prioridad como instrumentos eficaces para combatir el riesgo creciente de imitación y falsificación de productos; un reto respecto a los obstáculos que los diferentes marcos lingüísticos y legales puedan generar.

El manual de oriGIn “Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes (Brasil, Rusia, India y China – Países BRIC)” pretende dar respuesta a estas cuestiones. El manual se centra en las legislaciones en materia de IGs vigentes en Brasil, Rusia, India y China. Estos países –comúnmente conocidos por el acrónimo “BRICs”- representan algunos de los mercados con mayor potencial del mundo. Desde una perspectiva práctica, el manual analiza los diferentes instrumentos legales disponibles para la protección de las IGs, el alcance de tal protección, los procedimientos de registro y renovación, los costes, los mecanismos de aplicación efectiva de los derechos y otras cuestiones prácticas (como las firmas de abogados nacionales, las agencias de control, etc.).

Deseamos que este manual sea una herramienta útil y práctica para los Consejos Reguladores interesados en proteger y comercializar las IGs de las que son beneficiarios en los países BRIC.

Ramon Gonzales Fuguera,
Presidente de oriGIn
Y Director General,
Consejo Regulador del Tequila (CRT)

José Enrique Garrigós Ibáñez
Presidente de Origen España
y Presidente del Consejo Regulador
de las Indicaciones Geográficas Protegidas
Jijona y Turrón de Alicante

Agradecimientos

Los autores de este manual son: el **Sr. Giorgio Bocedi**, abogado y fundador de GB Avvocati, firma de abogados especializada en propiedad intelectual y derecho de la alimentación, Reggio Emilia (Italia); el **Sr. Federico Desimoni**, abogado, experto en derecho de la alimentación, abogado in-house y Vice-Director del “Consorzio del Prosciutto di Parma” (Italia); y el **Sr. Richard Mendelson**, abogado en Dickenson, Peatman & Fogarty en Napa, California, (USA) y Profesor de Derecho Vinícola e Indicaciones Geográficas en la Universidad de California, Berkeley School of Law, donde dirige el Programa en Derecho y Política Vinícola.

La versión española del manual se ha realizado por OriGIn, la alianza global de productores de IGs, en colaboración con Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen.

Indicaciones Geográficas en Brasil

por Giorgio Bocedi^{1 2}

Introducción

Brasil tiene un sistema *sui generis* de protección de Indicaciones Geográficas (IGs), configurado en su Ley de Propiedad Industrial (LPI), Ley Federal no. 9279/96 de 14 de Mayo de 1996. La Ley, según el “Párrafo Único” del Artículo 182 del Título IV enunciado como “Indicaciones Geográficas”, fue implementada por el Instituto Nacional para la Propiedad Industrial (INPI) mediante su Resolución no. 075 de 28 de Noviembre de 2000 (Resolución 75/00).

Hasta el 31 de Julio de 2012, se han registrado veintisiete IGs en Brasil³: seis de ellas son “Denominações de Origem”. Las otras veintiuna son “Indicações de Procedência” (incluidas “Vale dos Vinhedos”, “Pinto Bandeira” y “Vales Uva Goethe” para vinos). “Cachaça do Brasil” merece una mención especial: el nombre fue reconocido como IG mediante Decreto no. 4.062 de 21 de Diciembre de 2001, que también reconoció los nombres “Cachaça” y “Brasil” como IGs. El Decreto destaca también que el nombre “Cachaça” es exclusivamente de tradición y uso brasileño. En Julio de 2007, la Asociación de Productores y Amigos de la Cachaça Artesanal de Paraty obtuvo el reconocimiento de “Paraty” como “Indicação de Procedência” para bebidas espirituosas de la variedad Cachaça.

Asimismo, hasta el 31 de Julio de 2012, se han registrado cuatro IGs extranjeras como “Denominações de Origem”: “Região dos Vinhos Verdes” (vino, Portugal), “Cognac” (bebida espirituosa, Francia), “Franciacorta” (vino, Italia), y “San Daniele” (jamón, Italia).⁴

Actualmente, están pendientes de registro ante la Oficina una larga lista de denominaciones tanto nacionales como extranjeras.

1. Los conceptos de “Indicação de Procedência” y “Denominação de Origem”

El Artículo 176 de la LPI, dentro del concepto de IG, distingue entre “Indicações de Procedência” y “Denominações de Origem”.

Una “Indicação de Procedência” se define como “*el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que ha devenido conocido como el centro de extracción, producción o fabricación de un determinado producto o de prestación de un determinado servicio*” (Art.

¹ Abogado y fundador de GB Avvocati, firma de abogados especializada en propiedad intelectual y derecho de la alimentación, Reggio Emilia, Italia.

² Con especial agradecimiento a Susana Serrão, Coordinadora para IG y Registros DICIG/CGIR, INPI, Brasil.

³ Cf.

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/indicacao_geografica/pdf/LISTA_COM_AS_INDICAES_GEOGRFICAS_RECONHECIDAS_-_31-07-2.pdf> (acceso a 31 de Julio de 2012)

⁴ Cf.<

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/indicacao_geografica/pdf/LISTA_COM_AS_INDICAES_GEOGRFICAS_RECONHECIDAS_-_31-07-2.pdf> (acceso a 31 de Julio 2012)

177). El concepto de “Indicação de Procedência” se fundamenta en el requisito de que el nombre sea reputado debido a su origen geográfico. Este concepto es compatible con la definición internacionalmente reconocida de IGs, tal y como se prevé en el Art. 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La LPI define la “Denominação de Origem” como “*el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, usado para designar un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos*” (Art. 178). A pesar de que esta definición usa la disyunción “o” entre la palabra “cualidades” y “características”, es interesante destacar que el Art. 182 de la LPI exige que ambos requisitos sean satisfechos para las “Denominação de Origem”.⁵

Ambas definiciones incluyen los servicios en su ámbito de protección. Aunque la expresión “nombre geográfico” usada en ambas definiciones podría interpretarse en el sentido de que las denominaciones tradicionales quedan excluidas, el INPI aclara que este concepto incluye las denominaciones de productos típicos y tradicionales.

La Resolución 75/00 establece que sus previsiones se aplican tanto a (i) la representación gráfica y (ii) la representación figurativa del nombre geográfico, como a (iii) la representación figurativa del área geográfica relevante (Art. 3).

Por último, de conformidad con el Derecho brasileño, cuando un nombre geográfico se convierte en la denominación habitual para designar un determinado producto o servicio, no puede devenir en una IG.

2. Usuarios

La LPI brasileña establece que “*El uso de la indicación geográfica⁶ estará reservado a los productores y prestadores de servicios establecidos en tal localidad; para las ‘Denominações de Origem’ deberán cumplirse asimismo los requisitos de calidad*” (Art. 182).

La página web del INPI hace referencia a los “propietarios”. También es posible referirse a ellos como usuarios de las IG o las asociaciones que los representan. En este sentido, de acuerdo con el Art. 5 de la Resolución 75/00, las asociaciones o instituciones, así como las personas jurídicas que representan a colectivos con derecho de uso exclusivo sobre un nombre geográfico que estén establecidas en el territorio relevante, pueden solicitar el registro de una IG, como representantes de productores o de prestadores de servicios. Las previsiones mencionadas más arriba destacan otro importante requisito: el uso de una IG está restringido a productores y prestadores de servicios establecidos en la zona geográfica relevante.⁷

⁵ Marsha A. Echols, *Geographical Indications for Food Products*, 2008 Kluwer Law International BV, The Netherlands, p. 127.

⁶ Tanto “Indicações de Procedência” como “Denominações de Origem”.

⁷ Marsha A. Echols, *op. cit.*, p. 128.

3. Procedimiento de registro

El Artículo 1, Párrafo Único de la Decisión 75/00 establece que el registro tiene un efecto declarativo que no supone el reconocimiento de la IG, lo que quiere decir, en otras palabras, que la IG podría existir con independencia de su registro.

3.1 Sujetos legitimados para solicitar el registro

Asociaciones, instituciones y personas jurídicas que representen a una entidad colectiva con un derecho de uso exclusivo sobre el nombre geográfico y que estén establecidas en el territorio relevante pueden solicitar una “Indicação de Procedência” o una “Denominação de Origem” (Artículo 5, Resolución 75/00).

3.2 Procedimiento de registro

3.2.1 Solicitud de registro de una IG nacional

Los requisitos para la solicitud de registro están previstos en el Artículo 6 de la Resolución 75/00. La solicitud debe referirse exclusivamente a un nombre geográfico.

La solicitud incluirá:

- I. La petición, que, a su vez, incluirá:
 - i) El nombre geográfico;
 - ii) Una descripción del producto o del servicio;
 - iii) Las características del producto o del servicio.
- II. Un documento que pruebe el status legal del solicitante.
- III. El reglamento de uso del nombre geográfico.
- IV. Un documento que delimite la zona geográfica.
- V. Etiquetas, en el caso de representaciones gráficas o figurativas del país, ciudad, región o localidad.
- VI. Poder de representación, cuando sea necesario.
- VII. Recibo del pago de las tasas correspondientes.

Respecto al requisito al que hace referencia el punto IV, además de la delimitación de la zona geográfica, la solicitud incluirá, para el caso de las “Indicações de Procedência”:

- a) elementos que demuestren que el nombre geográfico ha devenido conocido como centro de extracción, producción o elaboración del producto o la prestación del servicio;

b) elementos que demuestren la existencia de una estructura de control sobre los productores y prestadores de servicios que tienen derecho al uso exclusivo de la “Indicação de Procedência”, así como sobre el producto o prestación del servicio distinguido mediante la “Indicação de Procedência”;

c) elementos que demuestren que los productores o los prestadores de servicios tienen su establecimiento en la zona geográfica delimitada y que, efectivamente, están llevando a cabo actividades de producción o prestación del servicio.

Para el caso de las “Denominações de Origem”.

a) una descripción de las cualidades y características que se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos;

b) una descripción del proceso o método de obtención del producto o el servicio, que será local, fiel y tradicional;

c) elementos que demuestren la existencia de una estructura de control sobre los productores o prestadores del servicio que tienen derecho de uso exclusivo de la “Denominações de Origem”;

d) elementos que demuestren que los productores o prestadores de servicios tienen su establecimiento en la zona geográfica delimitada y que, efectivamente, están llevando a cabo actividades de producción o prestación del servicio.

3.2.2 Solicitud de registro de IGs extranjeras

Si la solicitud se refiere a un nombre geográfico extranjero que ya ha sido reconocido como IG en su país de origen o por una organización internacional, el registro debe solicitarlo el titular. Sin embargo, la práctica demuestra que las asociaciones o personas jurídicas que representan a los productores de terceros países (las llamadas beneficiarias de los derechos de IG en jurisdicciones que no reconocen un específico derecho o donde el titular es un organismo independiente no implicado en la producción) pueden solicitar también el registro de una IG en Brasil.

Además, en casos de IGs extranjeras, no es necesaria la aportación de los documentos mencionados en el párrafo 3.2.1 si los elementos de prueba requeridos se desprenden del documento oficial de reconocimiento de la IG en su país de origen. Debe presentarse el original de dicho documento, acompañado de una traducción oficial (Artículo 8 de la Resolución 75/00). En la página web del INPI se encuentra disponible un formulario de solicitud: http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53:downloads-de-formularios&catid=76&Itemid=131 (véase también el Anexo I).

3.2.3 Examen, publicación y oposición, reconocimiento y solicitud de reconsideración.

Examen: cuando la solicitud es presentada ante el INPI, tiene lugar un examen formal.

Publicación y oposición: si el INPI considera que concurren los requisitos legales, la solicitud de registro se publicará para posible oposición de terceros durante 60 días. En los 60 días siguientes a la fecha de presentación de oposición de terceros, el solicitante puede presentar sus observaciones.

Reconocimiento: si no se presenta ninguna oposición o, habiéndose presentado, transcurrido el segundo plazo citado en el párrafo anterior, el INPI tomará una decisión sobre el reconocimiento o el rechazo.

Solicitud de reconsideración: si la solicitud ha sido rechazada, el solicitante puede presentar una solicitud de reconsideración en un plazo de 60 días. El Presidente del INPI tomará una decisión sobre tal solicitud.

3.2.4 Idioma

La solicitud, así como cualquier otro documento relevante, se presentará en portugués; cualquier documento en un idioma extranjero irá acompañado de una traducción.

3.3 Representación técnica

La solicitud puede ser presentada por cualquier sujeto con derecho a solicitarla o por sus representantes. El poder de representación se presentará en portugués en el plazo de 60 días desde la presentación del documento. La persona que resida en el extranjero deberá apoderar a un representante en el país para que le represente ante las autoridades administrativas y judiciales.

3.4 Tasas

La tasa de la solicitud de registro de una “Indicação de Procedência” es de 500 reales brasileños. La tasa para la solicitud de una “Denominação de Origem” es de 1.800 reales brasileños. La tasa de la certificación del registro presentado en el plazo ordinario es de 1.000 reales brasileños.⁸ Todas las tasas relativas al procedimiento de registro están listadas en el Anexo II.

4. Protección

La protección conferida a las IGs en Brasil se extiende a sus representaciones gráficas o figurativas, así como a la representación geográfica del país, ciudad, región o localidad cuyo nombre constituya una IG (Art. 181, LPI).

La protección cubre nombres usados en la producción, importación, exportación, venta, exhibición o almacenamiento de productos que lleven una IG falsa. Dicha protección se aplica asimismo a términos como “tipo”, “especie”, “clase”, “sistema”, “similar”, “sustituto”, “idéntico” o cualquier otro similar aunque se indique el verdadero origen el producto (Art. 193,

⁸ Cambio de divisa EUR/Real Brasileño: 1/2.5 (Julio de 2012).

LPI). Las citadas conductas acarrearán sanciones penales. La protección no se aplica a IGs falsas usadas en traducciones.

El artículo 181 de la LPI dispone que un nombre geográfico que no sea una “Indicação de Procedência” o una “Denominação de Origem” puede constituir un elemento característico de una marca de producto o servicio siempre y cuando no sugiera un origen falso.

La legislación vigente, de conformidad con las previsiones de los ADPIC, no establece plazos de validez para el registro de una IG. El INPI aclara en su página web que el registro será válido mientras se respeten las condiciones que la ley prevé.

5. IGs y Marcas

De acuerdo con el Art. 124, párrafo IX de la LPI, las IGs o las imitaciones de tales IGs susceptibles de generar riesgo de confusión, o los signos que pudieran referirse falsamente a una IG, no serán registrados como marcas. El párrafo X del Art. 124 de la LPI también prohíbe el registro de signos que induzcan a error sobre el origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio al que se pretende aplicar.

6. La Resolución n° 26/30 del MERCOSUR⁹

La Resolución n° 26/30 del MERCOSUR, Regla Técnica de Etiquetado de Alimentos Envasados, se aplica al etiquetado de cualquier alimento comercializado en los Estados Miembros del MERCOSUR, con independencia de su origen. Esta disposición establece que las denominaciones geográficas de un país, región o población, que sean reconocidas como lugares en los que los alimentos son elaborados con características específicas características, no pueden usarse en el etiquetado o la publicidad de alimentos que son elaborados en otros lugares cuando tal circunstancia pueda inducir a error al consumidor.

7. Marco normativo relevante

- Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal n° 9279/96 de 14 de Mayo de 1996;¹⁰
- Acto legislativo del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° 134 de 15 de Abril de 1997;
- Resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° 075 de 28 de Noviembre de 2000;¹¹
- MERCOSUR/GMC/RES. N° 26/03 – Reglamento Técnico MERCOSUR para Etiquetado de Alimentos Envasados.¹²

⁹ MERCOSUR es un acuerdo económico y político entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, establecido en 1991 mediante el Tratado de Asunción.

¹⁰ Cf. la versión en Inglés <http://www.sice.org/int_prop/nat_leg/Brazil/ENG/I.9279eI.asp> y en Portugués <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=203169>

¹¹ Cf. la versión en Portugués <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf>>

¹² Cf. la versión en Español <<http://www.temasactuales.com/assets/pdf/gratis/MERCOSURres26-03.pdf>>

8. Información de contacto del INPI

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Praça Mauá n.º 7, 9º andar, A/C sala 905 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20081-240

Tel. +55 (21) 3037-4023 / 3037-3353

Correo Electrónico: cgir@inpi.gov.br

Página web: <http://www.inpi.gov.br>

Anexos

I. Formulário de solicitude



Protocolo

PEDIDO DE REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Arquivamento	Número do Pedido	Data
		Dia Mês Ano

DADOS REFERENTES AO DEPOSITANTE

CGC / N° INPI

Nome ou Razão Social

Endereço

Bairro

Município

UF

CEP

Cód. País

Telefone

DADOS REFERENTES À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Espécie 1	Apresentação 1	Natureza 1
1 - Indicação de Procedência	1 - Nominativa	1 - De Produto
2 - Denominação de Origem	2 - Mista	2 - De Serviço
	3 - Figurativa	

Etiqueta

Nome da Área Geográfica

Delimitação da Área Geográfica

Continua em anexo

Produto ou Serviço

Continua em anexo

Modelo / (folha 1/2)

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ESTRANGEIRAIndicação Geográfica Estrangeira já reconhecida no país de origem? SIM NÃO**DOCUMENTOS ANEXADOS COMUNS ÀS ESPÉCIES DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA**

- Guia de recolhimento Procuração Etiquetas figurativa Ficha para busca figurativa
- Cópia oficial documento de concessão ou declaração do direito sobre a indicação geográfica Documento comprobatório do legítimo interesse do depositante Outros (especificar)

DOCUMENTOS ANEXADOS ESPECÍFICOS ÀS INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA

- Elementos que comprovem ter a área geográfica se tomado conhecida como indicação de procedência do produto ou da prestação do serviço Elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica Elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviço exercendo efetivamente atividades de produção ou de prestação de serviços, na área geográfica

DOCUMENTOS ANEXADOS ESPECÍFICOS ÀS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

- Elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica Elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviço exercendo efetivamente atividades de produção ou de prestação de serviços, na área geográfica Características e qualidades físicas do produto ou do serviço Descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço

DADOS REFERENTES AO PROCURADOR

Nome _____
UF _____ Telefone _____
Delegacia/Representação para contato _____

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Local/Data _____ Assinatura/Carimbo _____

USO EXCLUSIVO DO INPI

Código de Figura 1 [] [] [] [] [] [] Código de Figura 2 [] [] [] [] [] [] Código de Figura 3 [] [] [] [] [] []

II. Tabla de tasas

TABELA DE RETRIBUIÇÕES PELOS SERVIÇOS DO INPI (valores em Reais)

SERVIÇOS DA DIRETORIA DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA E OUTROS REGISTROS - DIRTEC (REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS)			
Código	Descrição do Serviço	Retribuição 1	Retribuição 2 (*)
600	Pedido de Registro de Reconhecimento de Indicação de Procedência	500,00	-
601	Pedido de Registro de Reconhecimento de Denominação de Origem	1.800,00	-
602	Manifestação de Terceiros contra o Pedido de Registro de Reconhecimento de Indicação Geográfica	200,00	-
604	Cumprimento de Exigência	100,00	40,00
605	Pedido de Reconsideração	400,00	-
607	Pedido de Devolução de Prazo por impedimento do interessado	100,00	-
608	Pedido de Devolução de Prazo por falha do INPI	Isento	Isento
609	Certidão de Busca	70,00	-
610	Certidão de Atos Relativos aos Processos	70,00	-
	Cópia Oficial até 10 (dez) páginas R\$ 150,00		
611	Acima de 10 (dez) páginas, deve-se somar R\$ 0,30 por página. Após a avaliação final da retribuição, deve-se utilizar o código de serviço 800, "Complementação de Retribuição", para o pagamento integral do serviço.	150,00	-
614	Desistência, Renúncia ou Retirada	Isento	Isento
615	Comprovação de Recolhimento de Retribuição (inclusive quando em cumprimento de exigência)	Isento	Isento
616	Expedição de Certificado de Registro requerida no prazo ordinário	1.000,00	-
617	Expedição de Certificado de Registro requerida no prazo extraordinário	2.000,00	-
618	Outras Petições	100,00	40,00
619	Pedido de Retificação por erro de publicação na RPI	Isento	Isento
620	Alteração de Nome, Razão Social, Sede e/ou Endereço	50,00	20,00
621	Expedição de segunda via de Certificado de Registro de Indicação Geográfica	120,00	-
	Cópia reprográfica simples		
824-2	Retribuição normal de R\$ 6,00 para até 4 (quatro) páginas. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 0,20 por página. Após a avaliação final da retribuição, deve-se utilizar o serviço 800, "Complementação de Retribuição" para o pagamento total do serviço.	6,00	-
	Cópia reprográfica autenticada		
825-2	Retribuição normal de R\$ 12,00 para até 4 (quatro) páginas. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 0,40 por página. Após a avaliação final da retribuição, deve-se utilizar o serviço 800, "Complementação de Retribuição" para o pagamento total do serviço.	12,00	-

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código	Descrição do Serviço	Retribuição 1	Retribuição 2 (*)
800	Complemento de Retribuição Utilize este serviço para complementar qualquer retribuição feita à menor ou que precise ser atualizada, acrescida de outras taxas, quando for o caso. Por exemplo, quando a	Variável	-

	complementação for proveniente de uma exigência deve-se recolher o valor do cumprimento de exigência cabível, utilizando-se uma guia para cada um dos serviços. É necessário informar o número da Guia de Recolhimento inicial ou preliminar ("Nosso Número").		
801	Restituição de Retribuição Utilize este serviço para solicitar a restituição para qualquer retribuição indevida ou feita à maior. É necessário informar o número da Guia de Recolhimento inicial ou preliminar ("Nosso Número").	25,00	-
802	Remessa de taxas oficiais para um depósito de pedido de patente internacional nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)	Variável	-
821	Outras Petições	60,00	-

IMPRESSOS, PUBLICAÇÕES E CÓPIAS REPROGRÁFICAS		
Código	Descrição do Serviço	Retribuição
803	Revista da Propriedade Industrial (Papel) - exemplar avulso	35,00
804	Revista da Propriedade Industrial (CD-ROM) - exemplar avulso	18,00
809	Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Marcas e Patentes	17,00
810	Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Transferência de Tecnologia	17,00
812	Lei da Propriedade Industrial (9.279 / 96)	7,00

(*) Retribuição 2: redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado na Resolução INPI nº 211, de 14 de maio de 2009.

La protección de las Indicaciones Geográficas en la Federación Rusa

por Federico Desimoni¹³

Introducción

En 1992, la Federación Rusa aprobó una ley específica que otorgaba protección a las Indicaciones Geográficas (IGs): la Ley de 23 de Septiembre de 1992 n° 3520-I, posteriormente modificada por la Ley Federal n° 166-FL el 11 de Diciembre de 2002.¹⁴ En 2008, la legislación general en materia de propiedad intelectual fue reformada con la finalidad de adaptarla a los estándares internacionales.¹⁵ Se introdujo un nuevo capítulo (Apartado IV) en el Código Civil de la Federación Rusa (CC FR). El apartado IV del Código Civil constituye el marco general de la legislación en materia de propiedad intelectual.¹⁶ Esta parte se centra en el Capítulo 76 § 3, Art. 1516-1537 en materia de IGs.¹⁷

1. Definición

De acuerdo con el Apartado IV del Código Civil (Art. 1516 § 1), una denominación de origen de producto (DOP)¹⁸ es una expresión que constituye o contiene un nombre actual o histórico, oficial o no, completo o abreviado de un país, una ciudad o asentamiento rural, localidad u otro lugar geográfico, así como un nombre derivado de tal expresión que, como resultado de su uso, se ha convertido en conocido respecto a un determinado producto, cuyas particulares características están exclusiva o esencialmente determinadas por las condiciones naturales y/o los factores humanos del área geográfica relevante. Esta definición es coherente con la definición de IG del acuerdo ADPIC. Según el párrafo 2, un término que contenga o que consista en un nombre geográfico que se haya convertido en común en la Federación Rusa como denominación genérica de un determinado producto no puede ser registrado. Esta regla se aplica también a DOPs extranjeras.

¹³ D. Federico Desimoni es abogado especializado en Derecho de la Alimentación en Parma y es responsable de asuntos legales del Consorzio del Jamón de Parma. El autor quiere mostrar su agradecimiento a D. Maurizio Ferri, responsable de Derechos de Propiedad Intelectual – DESK MOSCA Instituto Nazionale per il Commercio Estero, así como a Alberto Volpato, Consejero de Salud, Consumo y Agricultura de la Delegación de la Unión Europea en Rusia, y a Irina Kireeva, de NCTM O'Connor European Lawyers por la colaboración y por toda la información facilitada.

¹⁴ “*The protection of industrial property right in the Russian Federation*” guideline for Italian operator, pp. 6-8, publicado (versiones italiana y rusa) por Derechos de la Propiedad Intelectual – DESK MOSCA Instituto Nazionale per il Commercio Estero.

¹⁵ “*WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and Russia’s Position on the Protection of Appellation of Origin*”, Irina Kereeva y Paolo Vergano, *Reseña de Derecho de Europa del Este* 2004 No. 4, XXX-XXX, con referencia a p. 19-22.

¹⁶ El Código Civil contiene la legislación en materia de derechos de autor en los capítulos 70 (derechos de los autores) y 71 (derechos conexos); el capítulo 69 contiene disposiciones generales aplicables al derecho de autor. Otros capítulos tratan a cerca del derecho de patente (capítulo 72), la protección de las obtenciones vegetales (c. 73), circuitos integrados (c. 74), secretos industriales (c. 75), así como marcas de producto y de servicios e indicaciones geográficas (c. 76). El Capítulo 77 detalla las normas relativas a solicitudes tecnológicas y, en particular, aquellas desarrolladas en el presupuesto federal. Antes de que el borrador fuera aprobado, se retiró una disposición relativa a los nombres de dominio. Para un análisis más exhaustivo de la nueva legislación ver “*Trademarks throughout the world*” por Edward J. Fennessy y Colaboradores Internacionales, 2011 Thomson Reuters/West, 5/2011 capítulo 133.

¹⁷ Véase en línea la versión en inglés en: www.rupto.ru/en_site/policy_law/policy_law.html

¹⁸ La traducción al inglés de este concepto en ruso es “Product Denomination of Origin – PDO” o “Product Appellation of Origin – PAO”.

2. La protección de las Indicaciones Geográficas a través del sistema marcarío

La legislación rusa reconoce un derecho exclusivo sobre las marcas¹⁹ y prevé la posibilidad de que las asociaciones registren marcas colectivas (siempre que se trate de marcas complejas, esto es, compuestas por un nombre y un elemento adicional, como por ejemplo un elemento gráfico). En tal caso, una marca colectiva puede contener un nombre geográfico. Sin embargo, de acuerdo con la citada reforma del Código Civil, para que las solicitudes de marcas que contienen nombres geográficos sean aceptadas, éstas deben contener un *disclaimer* sobre el propio nombre geográfico.²⁰ En términos jurídicos, esto implica que el titular de la marca no tendrá ningún derecho exclusivo sobre el nombre geográfico.

3. ¿Quién puede solicitar una DOP?

El derecho al uso de una DOP se obtiene del Servicio Federal para la Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (denominado Rospatent) a solicitud de un productor o usuario de acuerdo con el procedimiento nacional estándar.²¹ El derecho exclusivo sobre el uso de una DOP puede derivar también de un tratado internacional ratificado por la Federación Rusa.

La legislación rusa en materia de IGs está basada en el principio de “títulos conjuntos”. No se trata de un único título sobre una determinada DOP disponible para todos los productores de un área determinada, sino de la suma de títulos individuales sobre la misma DOP, donde cada productor de una misma área determinada está legitimado a solicitar su título²² (Art. 1518 § 2). En el sistema ruso, cada productor interesado debe probar que sus productos cumplen los requisitos establecidos por ley y, para IGs extranjeras, presentar también un título certificativo de la propiedad del derecho en cuestión. En este sentido, las IGs beneficiarias (que generalmente son personas jurídicas como las asociaciones de productores, Consejos Reguladores, organizaciones profesionales, etc.)²³ pueden encontrar algún inconveniente. En países con legislaciones *sui generis*, como la Unión Europea, no existe un titular específico del nombre geográfico, sino beneficiarios con derecho a usar el nombre. Tales regulaciones prevén un derecho único pero colectivo, abierto a todos los productores de una determinada área geográfica que respeten el código de conducta, y no una suma de derechos individuales. Por tanto, en tales casos ningún productor podrá presentar un título que pruebe su “propiedad” sobre el derecho en cuestión en el país de origen. El mismo problema podría surgir también en países que usen las marcas de garantía para proteger nombres geográficos, porque el “propietario” de la marca es normalmente una entidad externa independiente (el certificador) y no los propios productores. Sin embargo, en la práctica este problema puede solucionarse (véase más adelante

¹⁹ “WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and Russia’s Position on the Protection of Appellation of Origin”, p. 18.

²⁰ En el caso del Jamón de Parma, el Consorzio (asociación de productores de Jamón de Parma) es titular de dos marcas colectivas en la Federación Rusa, PROSCIUTTO DI PARMA con un gráfico, y PARMA con su gráfico, registrados ambos con *disclaimer* sobre el nombre PARMA.

²¹ El Rospatent tiene asignado un rol central en este sistema. Las funciones esenciales de este organismo incluyen la gestión del registro nacional de derechos de propiedad intelectual (DPIs) –incluyendo IGs– así como la resolución de disputas administrativas y la efectiva observancia de los DPIs “The protection of industrial property right in the Russian Federation,” p. 8.

²² “The protection of industrial property right in the Russian Federation”, p. 24.

²³ En el caso de indicaciones geográficas, a menudo los procedimientos de protección y registro de las DOP son llevados a cabo por asociaciones de productores.

el capítulo *Caso Práctico: El Registro de “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa*).

4. Procedimiento de presentación y costes

De acuerdo con el Art. 1522 del Código Civil, la solicitud de DOP debe presentarse ante el Rospatent. La solicitud debe referirse a una sola denominación y deberá contener:

- 1) Una petición formal de registro y de concesión de derechos exclusivos (o sólo una petición de concesión de derechos exclusivos en el caso de DOPs ya registradas), indicando el nombre del solicitante y su domicilio legal o efectivo;
- 2) El signo solicitado;
- 3) El tipo de productos respecto a los cuales se solicita la DOP;
- 4) Una indicación del lugar de origen o de producción de los productos (los límites del área geográfica), así como las condiciones naturales y/o factores humanos que determinan las particulares propiedades de los mismos.
- 5) Una descripción de las propiedades del producto.

En el caso de IGs extranjeras, la solicitud debe ir acompañada de un documento que certifique el derecho del solicitante en el país de origen. Para las DOPs e IGPAs europeas, puede usarse una copia de los certificados nacionales y de los de la UE (publicados en sus respectivos boletines oficiales), incluyendo una copia actualizada del Pliego de Condiciones (véase *Caso Práctico: El Registro de “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa* y el Anexo I). La solicitud debe ir acompañada asimismo de un documento que pruebe que se ha abonado la tasa correspondiente.

La solicitud debe hacerse en ruso. Si los documentos que se aportan con la solicitud son presentados en una lengua extranjera, deben ir acompañados de una traducción en ruso.

La fecha de la presentación de la solicitud es la fecha en la que los documentos mencionados son recibidos por la autoridad federal competente. Si los documentos no se presentan al mismo tiempo, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se presente el último de los documentos.

El registro de una DOP en la Federación Rusa lleva al menos 6 meses. La tasa mínima necesaria para el registro de una DOP por un titular extranjero es de 22.000 rublos (550 euros aproximadamente). La protección legal resultante del registro de una DOP es válida por un periodo de diez años y puede ser renovada ilimitadamente por periodos adicionales de diez años. La tasa de renovación del certificado de DOP es, para titulares extranjeros, de 15.000 rublos (375 euros aproximadamente).²⁴

²⁴ “The protection of industrial property right in the Russian Federation” p. 24.

5. Asistencia legal

De conformidad con el Art. 1248 del Código Civil, los procedimientos frente a la autoridad federal competente deben ser conducidos directamente por el solicitante, o mediante un abogado registrado por la autoridad federal. Los ciudadanos que residan permanentemente en el extranjero y las entidades legales deben llevar a cabo los procedimientos ante el Rospatent mediante abogados registrados por la autoridad federal, salvo que un tratado internacional firmado por la Federación Rusa disponga lo contrario. De acuerdo con los acuerdos bilaterales alcanzados entre la Federación Rusa y Alemania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, los solicitantes de estos países tienen derecho a presentar solicitudes directamente ante la oficina de patentes.

Si un solicitante, un titular de un derecho o cualquier otra persona lleva a cabo un procedimiento ante el Rospatent directamente o mediante un representante no registrado por la autoridad federal, puede ser requerido –a instancia de la autoridad federal- a proporcionar una dirección dentro del territorio a efectos de comunicaciones. La representación de un abogado o de otro representante autorizado debe ser probada mediante poder otorgado por el solicitante, el titular del derecho o la persona interesada.²⁵

A fin de registrar una DOP, junto con el apoderamiento del abogado o representante autorizado, son necesarios: documentos que certifiquen el status del solicitante (persona legal o física) y su domicilio social / nacionalidad (extraído del Registro Mercantil, los Estatutos, acto constitutivo o copia del pasaporte). Todos los documentos y cartas del abogado deben estar apostillados y traducidos de forma oficial al ruso, junto con la autenticación notarial de la firma del traductor.²⁶ La única excepción es el poder del abogado, que en ciertos casos puede ser firmado sin autenticación notarial.²⁷

6. Procedimiento de registro

De acuerdo con el Art. 1523 del Código Civil, el examen de la solicitud de la DOP se lleva a cabo por el Rospatent. Durante el examen y después de que sea acordada la decisión, el solicitante tiene derecho a añadir, clarificar o corregir la solicitud. Asimismo, la autoridad competente tiene derecho a invitar al solicitante a presentar documentos adicionales. Éstos deben ser presentados por el solicitante en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación. A instancia del solicitante, este plazo puede ser extendido, siempre que la solicitud de extensión se haya recibido antes del vencimiento del plazo. Si el solicitante no cumple con el plazo establecido o no responde a la notificación de presentación de documentos adicionales, la solicitud se considera retirada.

El solicitante puede retirar la solicitud en cualquier fase del procedimiento. Si la solicitud es rechazada, la decisión puede ser apelada por el solicitante presentando un recurso ante la Cámara de Controversias de Patentes en los tres meses siguientes a la recepción de la decisión, tal y como dispone el Art. 1528.

²⁵ El siguiente enlace muestra una lista de agentes especializados en la página web del Rospatent: http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm.

²⁶ "The protection of industrial property right in the Russian Federation", p. 24.

²⁷ Esta condición debe ser verificada por el abogado encargado del procedimiento.

Si la solicitud es aceptada, el Rospatent procede a la inscripción de la DOP en el registro oficial. La DOP es inscrita en el Registro junto con la información concerniente a su titular, una indicación y descripción de las propiedades particulares de los productos así como otra información relevante relativa al registro y al derecho exclusivo. La renovación del periodo de protección y cualquier otro cambio ulterior también se inscribirá en el Registro.

El procedimiento de registro de una DOP finaliza con la emisión de un Certificado de Derecho Exclusivo por parte del Rospatent, que tendrá lugar en el plazo de un mes desde la fecha de recepción del documento que certifique el pago de la tasa. En caso de que no se presente dicho documento, el certificado no será emitido.

El certificado es válido por un periodo de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado a instancia del titular del derecho, siguiendo el procedimiento y condiciones establecidos en el Art. 1531. Para el caso de DOPs extranjeras, al igual que para la primera solicitud, el titular del derecho debe presentar un documento que pruebe su derecho sobre la IG en cuestión en el país de origen. La solicitud de renovación de la DOP debe presentarse durante el último año de su validez. A instancia del titular del derecho, es posible conceder un periodo de gracia de seis meses, siempre y cuando se abone una tasa adicional.

Las condiciones de finalización de la protección de la DOP y la validez del certificado están establecidas en el Art. 1536. Para formalizar la cancelación de una DOP expirada y no renovada, es necesaria una decisión por parte de la autoridad federal competente.

7. Efectos del registro y del uso

De conformidad con el Art. 1519, los productores tienen el derecho exclusivo a hacer cualquier uso de la DOP según el Art. 1229 del Código Civil, siempre que éste no sea contrario a Derecho. A efectos de determinar si se ha producido un uso contrario a Derecho, se considera que existe uso cuando éste tenga lugar:

- 1) Sobre productos, etiquetas o el envase de productos que sean producidos, ofrecidos o vendidos, mostrados o exhibidos en ferias, o de cualquier otra forma que permita su circulación en el territorio de la Federación Rusa; así como sobre productos, etiquetas o el envase de productos almacenados o transportados con los fines mencionados, o que sean importados al territorio de la Federación Rusa;
- 2) En membretes, facturas y otros documentos o publicaciones impresas vinculadas con la circulación de los productos;
- 3) En la venta de productos, en anuncios, publicidad y banners comerciales;
- 4) En Internet, incluyendo el uso como nombre de dominio.

Se considera que el uso de la DOP es ilegal incluso si se indica el verdadero lugar de procedencia o el nombre protegido se usa en traducciones o en relación con palabras como “clase”, “tipo”, “imitación” y similares. Asimismo, el uso de un nombre similar para cualquier producto susceptible de llevar a error a los consumidores respecto del lugar de origen y las propiedades particulares del producto también se considera un uso ilegal de la DOP. Los productos, etiquetas y envases de los productos en los que se usa ilegalmente la DOP se consideran falsificaciones.

No está permitida la cesión o la licencia del derecho al uso de la DOP.

8. Protección legal y aplicación

La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPIs) se lleva a cabo a través de las medidas de observancia previstas en el Código Civil (Art. 1250), teniendo en cuenta la naturaleza del derecho infringido y las consecuencias de la infracción. Las medidas se aplican a instancia de los titulares de los derechos (no existe una protección *ex officio*). La buena fe o la ausencia de culpa del infractor no le eximen de las obligaciones derivadas de la infracción ni evita la adopción de medidas cautelares.

La aplicación de los derechos derivados de las DOPs puede ejercerse a través de una demanda donde el titular del derecho solicite:

- 1) El reconocimiento de la existencia y validez del derecho y su oponibilidad frente a quien lo niega o no lo reconoce;
- 2) La prohibición de futuras conductas infractoras;
- 3) El resarcimiento de los daños y perjuicios por parte de la persona que ha infringido el derecho de exclusiva del titular;
- 4) El embargo de los productos en cuestión;
- 5) La publicación de la decisión judicial que declara la infracción, con indicación del titular del derecho.

En caso de infracción, el titular del derecho puede solicitar, en lugar de daños y perjuicios, el pago de una compensación a tanto alzado. Tal compensación puede solicitarse por cada una de las violaciones o por el total de todas ellas. La cantidad de la compensación se determina por un tribunal nacional de acuerdo con el Código, según la naturaleza de la infracción y otras circunstancias del caso, teniendo debidamente en cuenta los principios de razonabilidad y justicia.

En los Arts. 1519.3 y 1537 hay disposiciones en materia de aplicación de las DOPs. El primer artículo especifica que las personas que no tienen un certificado propio no podrán usar la DOP, incluso si se indicara el verdadero lugar de origen del producto, se usara en traducciones o en relación con palabras como “clase”, “tipo”, “imitación” y similares, o cuando el uso de un nombre similar sea capaz de llevar a error al consumidor respecto del lugar de origen y las particulares propiedades de los productos (lo que constituiría un uso ilegal de la DOP). Este artículo señala expresamente que los bienes, etiquetas y envases sobre los que se usen ilegalmente DOPs deberán considerarse falsificaciones.

El Artículo 1537 establece normas relativas a la responsabilidad derivada del uso ilegal de una DOP. Dicho artículo reconoce la posibilidad de que los titulares de derechos soliciten la retirada del mercado y destrucción de los productos, etiquetas y envases falsificados en los que la DOP correspondiente o un signo similar ha sido usada. Esto se hace a costa del infractor.

Si el uso de una DOP es capaz de crear confusión en el consumidor con respecto al producto o su productor, respecto a una marca anteriormente registrada, el registro de una DOP puede ser recurrido y revocado durante los cinco años siguientes a la publicación oficial del registro.

9. Controversias y litigios

Tal y como se prevé en el Art. 1248, las controversias relativas a los DPIs tienen lugar ante autoridades judiciales. Por otro lado, las acciones encaminadas a la protección de los DPIs son resueltas por autoridades administrativas (párrafo 2 del Artículo 11).

La Cámara de Arbitraje de controversias en materia de propiedad intelectual del Rospatent tiene competencia para conocer en sede administrativa de la cancelación del registro de DOPs y la terminación anticipada de su protección jurídica. Es obligatorio llevar a cabo un intento de resolver la controversia en la vía administrativa. Las decisiones acordadas por el Rospatent ponen fin a la vía administrativa, pero pueden ser apeladas ante un tribunal nacional.

La experiencia demuestra que, para combatir la producción, importación, almacenamiento y distribución de productos falsificados por personas físicas y jurídicas, la vía administrativa es mucho más efectiva y, en algunos casos, también lo son los procedimientos penales contra sujetos que participan en tales prácticas.²⁸

10. Sanciones y multas

Según lo dispuesto en el Art. 14.10 del Código de infracciones administrativas de la Federación Rusa, pueden imponerse las siguientes sanciones: hasta un máximo de 2.000 rublos (50 euros aproximadamente) a personas físicas, 20.000 rublos (500 euros aproximadamente) para representantes legales y administradores y 40.000 rublos (1.000 euros aproximadamente) para personas jurídicas.

De acuerdo con el Artículo 180 del Código Penal de la Federación Rusa, en casos de comercialización reiterada o agravada de productos falsificados, las personas físicas o los representantes legales de las personas jurídicas pueden ser sancionados, entre otras, a multas de hasta un máximo de 200.000 rublos (5.000 euros aproximadamente) o servicios a la comunidad por un período máximo de dos años. Para la adopción de tales medidas, las partes interesadas pueden dirigirse a la policía.²⁹

Además, se prevé el embargo de la mercancía falsificada. Para obtener tales medidas, las partes interesadas pueden dirigirse a las autoridades aduaneras, a las organizaciones de protección de los consumidores o a la policía local.

11. Caso Práctico: el registro del “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa

Antes de la reforma del Código Civil ruso, la denominación “Prosciutto di Parma” (protegida como DOP a nivel comunitario) fue la primera registrada en la Federación Rusa como marca colectiva. El “Consorzio del Prosciutto di Parma” era el titular de las marcas colectivas “PROSCIUTTO DI PARMA” y “PARMA” con sus respectivos elementos figurativos. Ambos

²⁸ “The protection of industrial property right in the Russian Federation”, p. 25.

²⁹ *Id.* p. 26

fueron registrados con el *disclaimer* sobre el término PARMA. Después de la entrada en vigor de la nueva ley, el “Consorzio” decidió registrar “Prosciutto di Parma” como DOP.

Dada la obligación para personas jurídicas extranjeras de llevar a cabo el procedimiento ante el Rospatent mediante abogados autorizados por la autoridad federal competente, el primer paso para el “Consorzio” fue encontrar un abogado en Rusia. El segundo paso fue presentar ante el Rospatent, mediante un representante ruso, la solicitud de registro de la DOP correspondiente (véase el Anexo I).

La solicitud de registro contenía los siguientes documentos:

- Reglamento de la CE nº 510/06 (copia del diario oficial);
- Reglamento CE de registro de la DOP “Prosciutto di Parma” (Reg. CE 1107/96, copia del diario oficial);
- El certificado de registro de la DOP;
- El Pliego de Condiciones;
- El documento único (síntesis del Pliego de Condiciones) publicado en el diario oficial de la UE);
- El nombre y los datos de los productores de “Prosciutto di Parma” asociados al “Consorzio”.

Tras la presentación de la solicitud, el Rospatent solicitó información adicional al “Consorzio del Prosciutto di Parma” así como la solicitud conjunta de los productores. El “Consorzio” explicó por qué estas peticiones no eran compatibles con el sistema de la UE. En este sentido, se subrayó que de acuerdo con el marco legal comunitario, las IGs sólo pueden ser solicitadas por entidades colectivas. Este sistema, de hecho, se fundamenta en un único derecho colectivo abierto a los productores, y no en una suma de derechos individuales. Con base en estos motivos, el “Consorzio” demostró que los productores no tenían posibilidad de mostrar ningún título individual sobre la DOP “Prosciutto di Parma” (como miembros del “Consorzio” que habían cumplido las normas establecidas en el Pliego de Condiciones, únicamente tenían derecho al uso de la DOP). En consecuencia, el “Consorzio” probó que era el único sujeto legitimado para solicitar la DOP en la Federación Rusa. Posteriormente, el Rospatent retiró la petición de la solicitud conjunta de los productores.

Tras la presentación de la solicitud, el procedimiento es el siguiente:

- La notificación de la recepción tiene lugar en el plazo de 1 o 2 meses desde la fecha de la presentación;
- La decisión formal se notifica en un plazo de 12-14 meses desde la fecha de presentación;
- En el caso del “Prosciutto di Parma”, la solicitud se presentó el 23 de Julio de 2009, la notificación de recepción tuvo lugar el 19 de Agosto de 2009, la decisión final se acordó en Junio de 2010, la DOP se registró el 3 de Agosto de 2010 y el certificado de registro se expidió el 25 de Agosto de 2010.

Anexos

I. Solicitud de registro de “Prosciutto di Parma” como DOP

Our Ref.: 2406-824884/DIA
PLEASE QUOTE OUR REF.!

APPLICATION

for official registration of the product designation of origin and for granting of the exclusive right of use of this designation in the Russian Federation

(220) DATE OF RECEIPT	ENTRY N°	(210) REGISTRATION N°
<p>To the federal service for intellectual property, patents and trademarks, Berezikovskaja nab., 30, ed. 1, Moscow, G-59, GSP-5, 123995</p> <p style="text-align: center;">APPLICATION</p> <p>With the presentation of the application and the documents listed below, I (we) ask you to register the indicated trademark as product designation of origin and to grant the exclusive right on this designation.</p>		<p>(750) ADDRESS FOR CORRESPONDENCE</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p><i>(full postal address, name or business name of the addressee)</i></p>
<p>(731) APPLICANT(S)</p> <p style="text-align: center;">Consorzio del Prosciutto di Parma Via Marco dell' Arpa 8/b, 43100 Parma, Italy</p>		<p>OGRN¹ (OGRNIP²)</p> <p>Country CODE according to VOIS ST. 3</p> <p style="text-align: center;">IT</p>
<p>(740) REPRESENTATIVE</p> <p>0113 MEDVEDEV V.N.</p> <p>telephone: 937-57-81, 937-61-16 telex:</p>		<p>0834 RYBCHAK V.V.</p> <p>fax: 937-61-04, 937-61-23</p>
<p>(540) DESIGNATION FOR WHICH THE APPLICATION IS BEING MADE</p> <p style="text-align: center;">PROSCIUTTO DI PARMA</p>		
<p>DESCRIPTION OF THE PRODUCT</p> <p>Cured ham, ham.</p>		

DESCRIPTION OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

¹ N.d.T.: unique state registration number

² N.d.T.: unique state registration number of the sole-proprietor business

DESCRIPTION OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

Air-cured ham whose main characteristics are defined by the analytical parameters for measurement of water and salt content and of protein scission.
The product is identified by the trademark fire-branded on the rind.
Rounded external shape; the outer parts (feet) and all the external irregularities that could impair the appearance of the product are removed and a maximum of 6 centimetres of meat are left beyond the femur head.
Weight: as a rule, from eight to ten kilograms, but not less than seven.
Cut colour: even colour from pink to red, veined with pure white fat.
Fragrance and flavour: not very salty, refined, delicate and sweet taste, with a marked and characteristic aroma.
It can be sold whole, de-boned and packaged in pieces of various weights and shapes, or sliced and packaged.

The main characteristics of the product are ascribable to the unique conditions of the place of production and to the particular skill of the local population. In particular, the local population of northern and central Italy has been farming large pigs for late slaughter for a very long time, which has allowed the development of a particular ham production technology. For ham production, particular conditions relating to the breed of pig, the type of diet of the animal and the farming and slaughtering conditions, must be met. The raw material, which is therefore fresh hind legs of pork, undergoes a particular process that involves the addition of just sea salt and takes at least 12 months, including the following stages; sectioning; refrigeration; cleaning; salting; curing; washing and drying; first curing; final process of "sugnatura"¹ (using pork fat); curing; slicing and packaging. The geographical location of the place of production ensures unique ecological, climatic and environmental conditions thanks to the Versilia sea wind that subsides as it passes through the olive groves and pine forests of the Val di Magra, becomes dry as it crosses the passes of the Apennines, picks up a chestnut aroma and reaches the area of production for the curing of the "Prosciutto di Parma", to give the ham its particular sweet flavour.

PLACE OF ORIGIN (PRODUCTION) OF THE PRODUCT (GEOGRAPHICAL BOUNDARIES OF THE PRODUCTION AREA)

It is produced in a delimited area of the province of Parma, which includes the areas in the province of Parma (Emilia-Romagna region, Italy) located within a boundary of 5 kilometres to the south of the Via Emilia at an altitude not exceeding 900 metres, delimited by the Enza torrent to the east and the Stirone to the west.

List of enclosed documents:	no. of sheets
x document certifying payment of the relevant duty for a total of 10000 rubles	1
x Russian translation of the documents enclosed with the application	11
<input type="checkbox"/> letter of attorney certifying the task assigned to the representative	TO FOLLOW
x document certifying the right of the applicant on the product designation of origin that is the subject of the application (authenticated copy of European Community Council Regulation no. 510/2006 "PROSCIUTTO DI PARMA" with relevant English translation)	12

Signature

Patent agent of the Russian Federation, reg. no. 834 [N.d.T.: illegible signature]	Rybchak V.V. 23 July 2009
---	------------------------------

Signature(s) of the applicant(s) and of his/her/their representative; date of signature
(in the event of signature on behalf of a legal person, authenticated signature of the manager with company stamp)

II. Resumen de los aspectos relevantes de la Legislación Rusa.

- Apartado IV del Código Civil de 18 de Diciembre de 2006, con entrada en vigor el 1 de Enero de 2008;
- Ley Federal Rusa nº 231-FZ de 18 de Diciembre de 2006, “De Aprobación del Apartado IV del Código Civil de la Federación Rusa”, con entrada en vigor el 22 de Diciembre de 2006 a excepción de los Artículos 4-12, 14-6, puntos 1-12, 14-16 del Artículo 17 y los Artículos 18-35, que entraron en vigor el 1 de Enero de 2008;
- Normas administrativas sobre acuerdos que otorgan derechos exclusivos a las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y marcas de servicios, software, bases de datos, topografías de productos semiconductores así como acuerdos de concesión comercial de obras de Propiedad Intelectual protegidos de acuerdo a la Ley de Patentes de la Federación Rusa, nº 321 promulgada el 29 de Octubre de 2009;
- Norma sobre la constitución, solicitud y registro de una marca (aprobado por la Orden Rospatent de 5 de Marzo de 2003, nº 32, registrada en el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa el 25 de Marzo de 2003, Registro nº 4322);
- Ley Federal de 29 de Julio de 2004, n1 98-FZ “sobre el secreto empresarial”;
- Código de Aduanas de la Unión de Aduanas (Anexo al Acuerdo de Código de Aduanas de la Unión Aduanera, adoptado por la decisión del Consejo Interestatal de la Comunidad Económica Euroasiática el 27 de Noviembre de 2009, nº 17);
- Ley Federal de 26 de Julio de 2006, nº 135-FZ “sobre Defensa de la Competencia”;
- Código de infracciones administrativas de la Federación Rusa de 30 de Diciembre de 2001, nº 195-FZ (código de infracciones administrativas FR);
- Código Penal de la Federación Rusa de 13 de Junio de 1996 nº 63-FZ (Código Penal FR).

III.- Información de Contacto.

- **Rospatent** – Servicio Federal de propiedad intelectual, patentes y marcas; http://www.rupto.ru/en_site/about.html (versión en Inglés). **Información de contacto:** 30-1 Berezhevskaya nab. Moscú G-59, GSP-5 123995 Federación Rusa Fax: (499) 240-61-79 <http://www.rupto.ru> Correo electrónico: rospatent@rupto.ru;
- **FIPS – ROSPATENT, INSTITUTO FEDERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL** Dirección postal: bld. 30-1, Berezhevskaya nab., Moscow, G-59, GSP-5, Rusia, 123995 – http://www.rupto.ru/en_site/contacts.html FAX: (499) 243-33-37, (495) 234-30-58 Teléfono: (499)240-60-15, (499)240-61-38 (Correo electrónico: fips@rupto.ru)

INTERNET DB: Teléfono: (499) 240-01-74 Correo electrónico: Adminm@fips.ru
Support@fips.ru;

- **Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa** -- <http://www.arbitr.ru/eng/>
(Versión en Inglés);
- **Corte de Arbitraje de la ciudad de Moscú** --<http://msk.arbitr.ru/>;
- **Servicio Federal Antimonopolio** – <http://fas.gov.ru/>;
- **Servicio Federal de Aduanas de Rusia** -- <http://www.customs.ru/en/>;
- **Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa** --
<http://www.minprom.gov.ru/eng/>;
- **Delegación de la Unión Europea en Rusia** -- Kadashevskaya nab. 14/1 109017 Moscú, Rusia:
 - Alberto Volpato. Consejero de Sanidad, Consumo y Agricultura Tel: +7.495.721 2017 Fax: +7.495.721 2020 – Correo electrónico: Alberto.Volpato@ec.europa.eu;
 - **IPR DESK MOSCA – Instituto Nacional para el Comercio Exterior** – Krasnopresnenskaja nab. 12, 123610 Moscú, Responsable del Servicio: Maurizio Ferri – Correo electrónico: iprdesk.mosca@ice.it.

IV. Gabinetes jurídicos y Asesores Legales

- **EVGENY B. ALEZANDROV & NATALIA STEPANOVA:**
Gabinete Jurídico Gorodissky & Partners Ltd – B Spassskaya Str, 25 bldg. 3 Moscú 129090 Rusia
Tel.:007495 937 11 47 – fax: 007 495 781 21 91
Correo electrónico: AlexandrovE@gorodissky.ru
Página web: www.gorodissky.com
- **MARINA LDREL, VIACHESLAV A.KLIUDIN, PAVEL E. ARIEVICH & DMITRY S. SEMENOV:**
Gowlings International, Inc.
14 Prechistensky Pereulok, Building 1, 4th Floor Moscú Rusia 1190.34
Correo electrónico: Marina.Drel@gowlings.ru
Página web: www.gowlings.com
- **STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO:**
Nikolskaya Ul. 10 Centro de Negocios “Tretiakov Plaza” Moscú 109012 Rusia
Página web: www.pavia-ansaldo.com
- **IRINA KIREEVA:**
NCTM O'Connor – Abogados Europeos
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 Brussels
Tel: +32 2 285 46 85
Fax: +32 2 285 46 90
Skype: "irinakireeva"
Correo electrónico: irina.kireeva@nctm.it
Página web: www.nctm.it

Indicaciones Geográficas en India

por Richard Mendelson³⁰

Introducción

En 1999, India estableció un sistema *sui generis* para el reconocimiento de las IGs con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales conforme al Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que exigía que todos los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio pusieran los medios necesarios para proteger las IGs. El principal instrumento normativo es la “Ley de Las Indicaciones Geográficas de los productos (Registro y Protección)” de 1999 (la “Ley de las IGs”).³¹ En marzo de 2002, el Gobierno aprobó una serie de normas para implementar la Ley de las IGs, conocidas como las Normas sobre Indicaciones Geográficas de los productos (Protección y Registro) de 2002, (“Normas sobre IGs”). Ambas, la Ley de las IG y las Normas sobre IG entraron en vigor en septiembre de 2003. Los objetivos planteados eran “proteger a los consumidores de los engaños, mejorar los beneficios de los productores de tales bienes y promover los productos indios con IG en el mercado exterior”.³²

Antes de la promulgación de la Ley de IG, no existía en India ninguna ley sobre este derecho de Propiedad Industrial y las partes afectadas dependían de la doctrina del “*passing off*” y la Ley de Marcas, incluyendo la dependencia de las marcas de certificación para poder abordar las cuestiones de los derechos sobre términos geográficos e infracciones de los mismos. A modo de ejemplo, Darjeeling fue registrado como marca de certificación en 1998 bajo la anterior Ley de Comercio y Marcas de 1958. La Ley de IG define una IG³³, prevé un mecanismo para el registro de las IGs, establece un Registro de IGs en Chennai³⁴, elabora el concepto de titular registral y usuarios autorizados³⁵ e impone estrictas sanciones, tanto civiles como penales, a las infracciones de IGs registradas.

³⁰ Con especial agradecimiento a Rajendra Kumar, Latha Nair y Bharadwaj Jaishankar de K&S Partners en Gurgaon, India, por revisar y comentar este artículo antes de su publicación.

³¹ Ley 49 de 1999. La Ley de las IGs está disponible en el siguiente enlace http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Act.pdf

³² *Id.* Exposición de motivos.

³³ *Id.* en la Sección 2(e). “Una Indicación Geográfica en relación con productos supone una denominación que identifica dichos productos como originarios o elaborados en dicho territorio, región o localidad y a los que se atribuye una calidad, reputación u otras características positivas que se deben principalmente a ese origen geográfico, o en el caso en que tales productos sean elaborados, al menos una de las actividades implicadas en su producción o proceso de elaboración debe haber tenido lugar en dicho territorio, región o localidad”. Esta definición es bastante amplia e incluye a los productos no agrícolas.

³⁴ El Control General de Patentes, Diseños y Marcas es el Registro de IG. *Id.* en la Sección 3(1).

³⁵ El Registro mantiene un procedimiento en dos partes. La parte A contiene los nombres de todas las indicaciones geográficas registradas, y en la parte B se enumeran los usuarios autorizados de cada IG. Conforme a la Ley de IG, la entidad que solicita el registro como usuario autorizado deberá presentar una solicitud por separado para el registro de las indicaciones geográficas. El titular registral de la Indicación Geográfica está obligado a dar su consentimiento para la inscripción del usuario autorizado. El concepto de usuario autorizado es similar al de un licenciatario de marca. Sin embargo, una indicación geográfica, a diferencia de una marca, es un derecho público. Preveo un futuro conflicto entre un usuario que cumpla con los requisitos del producto y de elaboración de la IG y un titular registral que se niegue a dar su consentimiento a ese tercero como usuario autorizado (por ejemplo, si el usuario se ha negado a unirse a la asociación de productores o a pagar las cuotas de la asociación). De momento no he tenido conocimiento de ningún caso en ese sentido.

Una de las IGs más famosas del mundo, el té de Darjeeling, fue la primera IG registrada en India. Desde aquel momento, han sido registradas 146 IGs para productos de la India³⁶ y 5 IGs de productos extranjeros, incluidas Napa Valley para vinos, registro en el que trabajé conjuntamente con el Gabinete Jurídico K&S Partners³⁷. A continuación, el desglose de las IGs de productos agrícolas, artesanales, fabricados y alimenticios.

Tabla 1. Distribución de las IGs Registradas en India desde 2003 hasta el 12 de Mayo 2011

<u>Categoría de Productos</u>	<u>Nº de IGs Registradas</u>
Artesanales	97
Productos Agrícolas	39
Productos Fabricados	12*
Alimenticios	3
Total IGs registradas	151

* Las cinco IGs extranjeras son de productos fabricados – Pisco Peruano (Perú), Whisky Escocés (Reino Unido), Prosciutto di Parma (Italia), Napa Valley (EEUU) y Champagne (Francia).

Un autor ha calculado que existen más de 5.000 productos en la India que podrían ser registrados como IGs³⁸. Hasta ahora, sólo 18 de los 28 Estados de India han registrado sus productos como IGs. Karnataka, en el sur de la India, tiene el mayor número de IGs registradas (29), seguido de Tamil Nadu (18) y Kerala (18), también en el sur de la India y Andhra Pradesh (17), en India central. Algunos de los estados más grandes de la India, cuyos productos se basan en un conocimiento tradicional y tienen grandes tradiciones e historia vinculada a esas particulares culturas y comunidades sólo tienen una pequeña parte de IGs registradas. Si esos productos pueden ser registrados y después comercializados y promocionados con éxito, se probará que las IGs son un potente motor para el desarrollo rural del país.

Por esta razón, los organismos gubernamentales indios como el Registro de IGs y el Departamento de Política Industrial y Promoción, los órganos estatutarios como el Comité Textil y el Consejo del Té de la India, y organizaciones internacionales como el Programa India UNCTAD, entre otros, han emprendido campañas para reforzar la concienciación en materia de IGs entre consumidores y productores indios. Estas iniciativas de sensibilización y el gran potencial de mercado para productos locales e importados amparados por IGs hacen el registro de IGs especialmente atractivo. Este hecho cobra especial relevancia en el caso de las IGs extranjeras, las cuales lamentablemente son una minoría, ya que a menudo tienen un mayor potencial de comercialización que los productos nacionales. No en vano, muchas IGs indias, si no la mayor parte, sólo son conocidas localmente y no están todavía bien organizadas o

³⁶ A fecha de 12 de Mayo de 2012.

³⁷ Véase www.knspartners.com.

³⁸ Sujit Ray y Shefalika Ghosh Samaddar, "GI-GIS: Metodología de DSS para potenciales Indicaciones Geográficas en India", presentado en el Foro Mundial Geoespacial, Hyderabad, India, 18-21 de Enero de 2011, disponible en el siguiente enlace <http://www.geospatialworldforum.org/2011/proceeding/pdf/Sujit.pdf>.

financiadas para obtener el reconocimiento como IGs ni para comercializar sus productos en otras partes del país, ni mucho menos a nivel internacional.

En este capítulo, primero se analizarán las ventajas y presupuestos de registro de una IG, y después se expondrá de forma sintetizada el procedimiento. Finalmente, se expondrá un caso práctico basado en mi experiencia personal en el registro de una IG extranjera en India, “Napa Valley” para vinos.

1. Por qué registrar una IG en India

Las IGs ofrecen a los productores indios una oportunidad de reconocer y comercializar un producto de calidad bajo su control exclusivo. En India, las IGs son consideradas como un instrumento importante para ayudar a agricultores y artesanos, quienes tienen los conocimientos y habilidades para producir productos con IG capaces de distinguirse en el mercado y de obtener así una ventaja comercial. Una IG puede constituir, por tanto, un motor importante para el desarrollo económico y el desarrollo humano. El “Té de Darjeeling” es una de las más exitosas IGs en este sentido.

Las IGs, sin embargo, no se venden solas. Su éxito depende en última instancia de la efectividad en la comercialización así como de los esfuerzos promocionales por parte de los productores y cualesquiera otros operadores intervinientes en la cadena de distribución. Sin el reconocimiento por parte del consumidor de la calidad y el valor del producto, la IG no tendrá demasiadas opciones de éxito.

Para titulares de IGs extranjeros, el registro de una IG en India puede jugar un papel importante en el acceso a este gran mercado y evitar asimismo usurpaciones por parte de competidores. Es sorprendente que todavía haya tan pocos titulares de IGs que se hayan aprovechado de esta oportunidad única.

El procedimiento de registro de una IG requiere una gran preparación. La mejor forma de proceder es registrar la IG antes de que se convierta en un éxito comercial, pero a menudo en esta fase aún no existe una organización ni los fondos necesarios para la protección. Para IGs extranjeras, no es necesario que el producto objeto de la IG sea vendido en India para registrarlo como IG en el país. El Artículo 25 del Reglamento de IGs establece:

“Declaración del usuario en las solicitudes: una solicitud de registro de una indicación geográfica o una solicitud de autorización como usuario debe contener una declaración del periodo durante el cual la indicación geográfica ha sido utilizada en relación al producto mencionado en la solicitud, así como una indicación de los usuarios de la misma. El solicitante deberá presentar una declaración jurada de dicho uso, con pruebas del uso que se ha realizado de la indicación geográfica, el volumen de ventas con tal indicación geográfica, la delimitación del territorio del país, región o localidad en el país al que está vinculada la indicación geográfica y otras particularidades que, tras una lectura detenida de la solicitud, pueda exigir la Oficina al solicitante”.

En dicha norma no hay referencia alguna a un uso de la IG en India; éste se refiere únicamente al país de origen.

Es necesario realizar varios pasos antes del registro. En primer lugar, es necesario que se haya constituido previamente un titular registrado, definido en la Ley de IGs como “*cualquier asociación de personas o de productores inscrita en el momento del registro como titular de la indicación geográfica*”³⁹, si es que no existía con anterioridad. Para algunos productos relevantes para la economía india, como el té, el café y las especias, se han constituido los organismos autónomos de control pertenecientes al Ministerio de Comercio e Industria (como por ejemplo el Consejo del Té, el Consejo del Café y el Consejo de las Especias). Para aquellos productos menos conocidos, debe constituirse una asociación que represente los intereses de los productores para poder solicitar una IG y promover y proteger los productos registrados. Existen asimismo algunos ejemplos de asociaciones no integradas por productores que han solicitado el registro de IGs, como es el caso de un templo privado que registró “Tirupathi Laddu” (una ofrenda a Dios), o de una compañía petrolera que intentó registrar “Jamnagar Petrol”.

En segundo lugar, el solicitante de una IG debe asegurarse de que el nombre de la IG -que no debe ser geográfico y que puede incluir un elemento gráfico- puede ser usado.⁴⁰ Una firma de abogados local especializada en derechos de propiedad intelectual puede realizar una búsqueda de usos previos del nombre o del elemento gráfico para los mismos o distintos productos, incluyendo el uso como marcas.⁴¹

En tercer lugar, los productores deben probar que se trata de una IG única y que ésta tiene distintividad, estableciendo así un vínculo entre el producto y su lugar de origen. La búsqueda diligente necesaria para cumplir con esta carga probatoria y su consiguiente inversión de tiempo, dinero y pericia, son significativas.

En cuarto lugar, los productores deben establecer sistemas de inspección para asegurar el mantenimiento de la calidad, la reputación y otras características propias del producto. Sin un control de calidad y un sistema de protección de los derechos efectivos, no es posible asegurar en el mercado ni a los consumidores la integridad de la IG ni el valor añadido que lleva asociado.⁴²

El registro de IGs en India no es obligatorio. Sin embargo, la Sección 20 (1) de la Ley de IGs establece que “*nadie tiene derecho a iniciar un procedimiento para solicitar el cese de*

³⁹ *Id.* en la Sección 2(n).

⁴⁰ Una IG no puede ser registrada en India si su uso fuera susceptible de llevar a error o confundir a los consumidores, no tuviera derecho a protección ante un Tribunal o fuera contraria a cualquier ley; si la IG consiste en o tiene contenido escandaloso u obsceno o que pudiera herir susceptibilidades religiosas o de cualquier clase de ciudadanos de India; o incluye nombres genéricos o indicaciones que no están protegidos en su país de origen o que han dejado de ser usados, o que, aún indicando el verdadero origen, da a entender falsamente a los consumidores que los productos se han elaborado en otro lugar. *Id.* en la Sección 9.

⁴¹ Las firmas de abogados en India que prestan este servicio son, entre otras, K&S Partners, www.knspartners.com; Lail & Sethi Advocates, www.IndianIP.com; y Lail, Lahiri & Shhorta, www.lls.in.

⁴² Una de las críticas habitualmente dirigidas a las IGs es que los requisitos del control de calidad para asegurar la estandarización del producto pueden frenar la innovación y la experimentación, obstaculizar el desarrollo tecnológico y reducir la flexibilidad de los productores a la hora de responder a las preferencias de los consumidores. Sin embargo, nada en la legislación de IGs impide introducir cambios en los estándares de producción o de diseño siempre que se conserve la calidad, la reputación y el resto de características de los productos. En efecto, las IGs deben ofrecer una forma de mejora de las habilidades, reforzar la calidad del producto y diversificar los diseños (por ejemplo, para productos cosidos manualmente) al tiempo que se incorporan avances tecnológicos.

actividades infractoras o la compensación por los daños ocasionados por la infracción de una indicación geográfica no registrada”. El registro, por tanto, ofrece al titular registral y a los usuarios autorizados el derecho a iniciar acciones civiles o penales contra el infractor. Las medidas judiciales adoptadas en vía civil pueden consistir en una acción de cesación y, a elección del titular del derecho, en una compensación por los daños sufridos o por las ganancias obtenidas por el infractor, así como la destrucción o remoción de las etiquetas infractoras. A título de ejemplo, el Tribunal Supremo de Delhi, en el caso de la *Scotch Whisky Association & Ors. V. Golden Bottling Limited*, 2006(32) PTC 656 (Del), acordó prohibir al demandado el uso del término “Scot” como parte de su marca, pues ofrece al consumidor incauto de whisky la impresión de que el producto procede de Escocia o que se trata de whisky escocés. Las medidas que se pueden acordar en la vía penal por la venta de productos con IGs falsas incluyen el embargo de los productos por parte del Gobierno y penas de cárcel y/o multas. Incluso en el caso de que la parte que alega la infracción ejercitara una acción por actos de competencia desleal en lugar de basarse en las acciones civiles o penales específicamente previstas en la Ley de IGs,⁴³ el registro de la IG serviría como prueba *iuris tantum* de la validez del derecho.⁴⁴

Además, las Normas de Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual de 2007, que entraron en vigor en Mayo de 2007, permiten al titular de una patente, marca, obra, diseño o IG registrar el derecho en la autoridad aduanera para prohibir la importación de productos que infrinjan cualquiera de estos derechos.

Por último, las IGs pueden protegerse en India mediante acuerdos bilaterales. Por ejemplo, la Unión Europea está negociando actualmente un Acuerdo de Libre Comercio con India en el que están incluidas las IGs⁴⁵.

Las IGs son de vital importancia para combatir la piratería nacional. No obstante, para ello es necesaria una vigilancia y acción, comercial y legal, por parte de los productores, las asociaciones de productores o el órgano gubernamental que supervisa el producto. Sin una acción continuada de protección, la IG podría devenir genérica, minando los esfuerzos realizados en la persecución de las infracciones y las acciones de competencia desleal a nivel nacional y también en el exterior.

2. Procedimiento de registro de una IG

La Sección 11 (1) y 11 (2) de la Ley de IGs y la Sección 32 (1) de las Normas de IGs establecen los requisitos para solicitar una IG en India. A pesar de no ser obligatoria la contratación de asistencia legal o de expertos científicos, los solicitantes a menudo lo hacen por la vasta documentación requerida y el riguroso procedimiento de revisión. La solicitud debe realizarse por escrito según el modelo preestablecido (disponible en http://ipindia.nic.in/girindia/ApplicationForms/GI_1.pdf y adjunto en el Anexo I), firmado por el solicitante o su agente y acompañado del justificante del pago de la tasa de registro, que actualmente es de 5000 rupias (110 dólares). La solicitud debe enviarse al Registro de Indicaciones Geográficas, Edificio de la Oficina de la Propiedad Intelectual, Industrial Estate,

⁴³ La Sección 23 (2) de la Ley de IGs especifica que “lo previsto en esta Sección no afectará al derecho a ejercitar la acción respecto a una indicación geográfica no registrada”.

⁴⁴ *Id.* en la Sección 23(1).

⁴⁵ Véase <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india>.

G.S.T. Road, Guindly, Chennai – 600 032, teléfono 0044-22502090, correo electrónico gir-ipo@nic.in, página web www.ipindia.gov.in.

Tal y como se ha comentado anteriormente, cualquier asociación de personas o productores o cualquier organización o autoridad constituida conforme a Derecho puede solicitar el registro de una IG. El solicitante debe presentar una declaración jurada en la que afirme representar los intereses de la asociación de personas o productores.

El solicitante debe explicar cómo designa la IG el origen de los productos cuya calidad, reputación y/u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, que comprende los factores naturales y humanos. Además, el solicitante debe demostrar que la producción, transformación o elaboración de los productos tiene lugar en dicha localización geográfica. La solicitud debe incluir un mapa del territorio y los detalles concernientes al nombre de la IG –indicando si está compuesta sólo por palabras, por elementos gráficos, o por ambos-. Generalmente, el Registro de IGs pide muestras del producto, aunque no es un requisito formal.

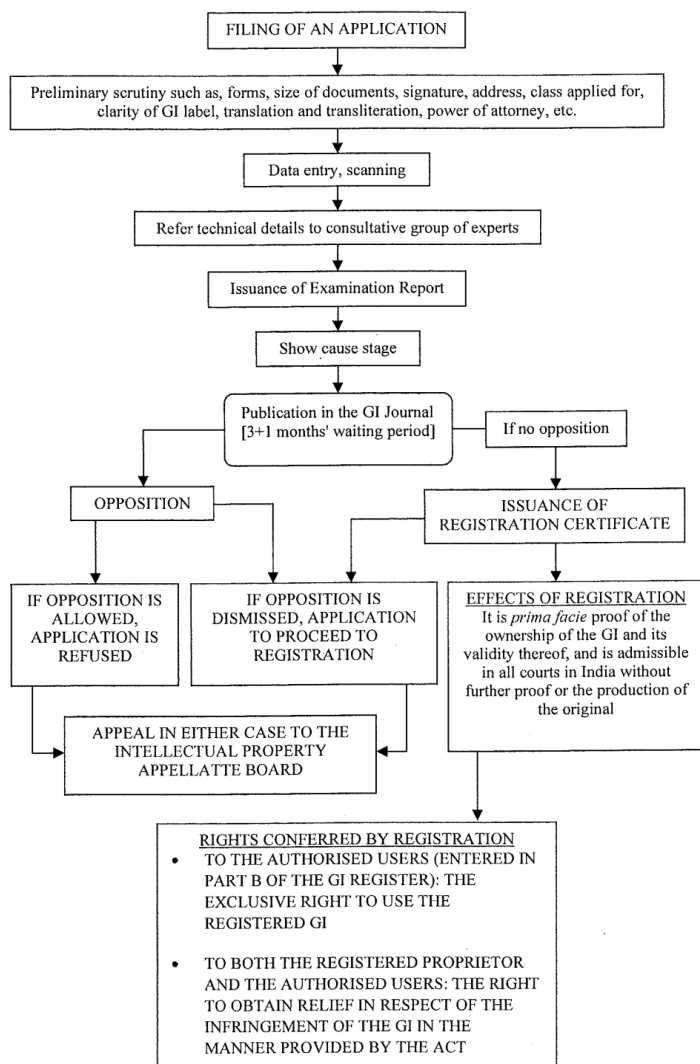
Deben explicarse los estándares de la industria para la producción, explotación o fabricación de los productos junto con una descripción detallada de la creatividad y habilidad humanas necesarias para el proceso, así como la especificidad del ámbito geográfico. Además, el solicitante debe describir el mecanismo –normalmente un sistema de inspección- que garantice que los productores o elaboradores mantendrán los estándares, la calidad, la integridad y la consistencia u otras características especiales de los productos que pretendan ampararse por la IG.

Cuando la solicitud de la IG sea recibida, los examinadores del Registro de IGs estudiarán la solicitud para asegurar que está completa. Si no es así, el solicitante será notificado con indicación de las deficiencias y se le dará un mes para rectificarlas. Si se cumplen todos los requisitos de la solicitud, un Grupo Asesor de expertos técnicos, presidido por el Responsable de la Oficina de IGs, reexaminará la solicitud en detalle y emitirá un Informe de Examen. Fundamentándose en el contenido de tal informe y en la respuesta dada por el solicitante a cualquier pregunta que se le haya podido formular, la Oficina podrá rechazar la solicitud, aceptarla enteramente o aceptarla de forma condicionada (ésta última irá acompañada de una petición de modificación y/o adición) y/o fijar una fecha para una audiencia. La Oficina podrá rechazar la solicitud incluso después de esta audiencia.

En el plazo de tres meses tras la aceptación, la solicitud de IG se publica en el Diario de Indicaciones Geográficas, que tiene una publicación bimensual en hindi y en inglés. También se publica en la página web del Registro de IGs. Cualquier persona puede presentar una oposición durante este periodo. Ni la Ley de IGs ni las Normas de IGs establecen los posibles motivos de oposición, aunque normalmente se alega el hecho de incumplir la Sección 11 de la Ley de IGs. Es competente para conocer del recurso la Cámara de Recursos de Propiedad Intelectual (CRPI).

Sólo cuando la solicitud es finalmente aceptada, la Oficina procede a su inscripción y el solicitante recibe un certificado con el sello del Registro de IGs. Aún entonces, una parte perjudicada puede presentar un recurso en el plazo de tres meses, que será resuelto por la CRPI. El esquema expuesto más abajo en la Tabla 2, ofrecido por la Oficina de IGs, resume el típico procedimiento de registro de una IG, si bien nada impediría que la Oficina de IGs procediera de forma distinta.

Tabla 2. Esquema del procedimiento de registro de una IG



Source: GI Registry, Chennai, India.

El registro de una IG es válido por 10 años y puede renovarse mediante el pago de una tasa de renovación (actualmente, 3000 rupias o 67 dólares aproximadamente). Las IGs son una propiedad pública perteneciente a los productores; no pueden ser transmitidas, cedidas o hipotecadas. La CRPI o la Oficina de IGs tienen la potestad de retirar una IG o el permiso de un usuario a utilizarla.

3. Caso práctico: “Napa Valley”

En noviembre de 2008, los Productores de Vino de Napa Valley (NVV), una asociación comercial sin ánimo de lucro integrada por más de 300 miembros pertenecientes al sector vinícola (cuyos nombres fueron presentados en un listado en la solicitud), solicitaron el estatus de IG para los vinos de Napa Valley (clase 33). En el Pliego de Condiciones, la asociación describió el origen americano del nombre (Napa significa “tierra de abundancia”) y el origen histórico de los vinos de Napa Valley, que datan de 1860. El área geográfica empezó a ser conocida desde aquel entonces, y se presentaron documentos probatorios de la reputación del área geográfica y de sus distintivos vinos.

Para el apartado de la solicitud relativo a la especificidad de los vinos y los factores naturales y humanos que contribuyen a ella, la NVV se basó en buena medida en el mismo material presentado a la Oficina Comercial de Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB) del Departamento del Tesoro de EEUU en la década de 1980 para solicitar que el Valle de Napa fuera reconocido como Área Vinícola Americana (AVA). Un AVA es un tipo particular de denominación de origen para vinos; en la legislación estadounidense se define como “una región de viñedos delimitada distinguible por sus características geográficas”.⁴⁶ El TTB reconoce AVAs con base en el conocimiento de su nombre –local o nacional-, pruebas históricas o actuales que vinculen dicho nombre al área geográfica delimitada, así como pruebas de su distintividad vinícola.⁴⁷ Las pruebas relativas a la distintividad vinícola del área geográfica fueron relativas a las características climatológicas, geográficas, geológicas y de la tierra. Todas estas pruebas fueron presentadas junto con el mapa que mostraba los límites del Valle de Napa aprobados por la TTB cuando se reconoció el AVA en 1983.

Respecto a los factores humanos que distinguen el Valle de Napa, la NVV presentó información acerca de las prácticas vinícolas y enológicas de la denominación. Sin embargo, a diferencia de las denominaciones de muchas regiones vinícolas del Viejo Continente que son controladas, ni el gobierno de EEUU ni la NVV controlan estas prácticas en el sentido de ordenar el uso de determinadas variedades de uva en particular, los rendimientos, las prácticas agrícolas, los materiales, los métodos de elaboración del vino y otros elementos similares. Esto no quiere decir que se deje al libre arbitrio de los viticultores y bodegueros. La TTB, junto con los gobiernos locales y estatales, ha adoptado normativas detalladas sobre las prácticas vinícolas permitidas o prohibidas, pero esta legislación se aplica en todos los ámbitos y no únicamente sobre la base de una determinada denominación.

Respecto a los mecanismos de control de la calidad e inspección que definen el derecho a usar la denominación vinícola Napa Valley, la NVV citó en detalle las disposiciones del Código de

⁴⁶ 27 Código del Reglamento Federal, sección 4.25(e)(1)

⁴⁷ *Id.* en la Sección 9.3.

Regulaciones Federales de EEUU relativo al uso de denominaciones de origen, incluyendo AVAs, requisitos sobre los registros, inspecciones y mecanismos de ejecución gubernamentales, incluyendo el embargo de los vinos que han sido producidos o etiquetados ilegalmente, así como los requisitos exigidos por la TTB para la aprobación de cada etiqueta antes de que el vino sea comercializado.

El 18 de febrero de 2009, la NVV recibió el Informe de Examen en forma de carta remitida desde el Registro de IGs que solicitaba información adicional en apoyo a la solicitud. Se solicitó, entre otras cosas, que se proporcionaran detalles sobre las características y especificidades de los productos amparados por la IG, que se presentaran copias certificadas del mapa de la IG con coordenadas latitudinales y longitudinales y que se explicara más detalladamente la estructura de control que regula el uso de la IG Napa Valley en Estados Unidos. Asimismo, se notificó que la audiencia sobre la solicitud de IG ante el Comité Técnico tendría lugar en India y versaría sobre los siguientes puntos: prueba del origen (registros históricos), método de producción, mapa del área, existencia única, cuerpo de inspección y mecanismos de control de la calidad y de inspección, así como cualquier otra información que se considerara importante por el Comité.

Solicitamos que la audiencia en Delhi coincidiera con una visita próxima que tenía prevista y el Comité aceptó. La audiencia tuvo lugar el 5 de Marzo de 2009 ante siete miembros del Comité Técnico, entre los que había científicos, abogados y el propio Registrador.

Para preparar la audiencia revisé las preguntas que se me habían hecho durante la audiencia ante el Comité Técnico en la solicitud de Champagne. Entre ellas, había detalles sobre el origen del nombre, plantaciones de viñedo (selección de variedades y clones, el rendimiento, la edad de las vides, las enfermedades, la técnica de recolección y el tiempo), el proceso de elaboración (colores del Champagne, consistencia del producto, las levaduras utilizadas en la fermentación, el proceso de desfangado) y el mercado de Champagne en India.

En la audiencia, aporté una presentación Power Point que resumía la historia y las principales características del Valle de Napa y sus vinos. Las preguntas que me dirigieron a continuación fueron sencillas, acerca de los detalles del cultivo de la vid y de la elaboración del vino en el Valle de Napa. En algunos casos las preguntas fueron más diversas, como la importancia del cambio climático en el uso de los pesticidas en la viña y la reacción local hacia el cambio climático. Hubo una pregunta que me sorprendió por completo. Se me preguntó quién desempeñaba la labor manual en la viña y cómo la industria del vino aseguraba su bienestar. No entendí por qué se me había hecho esa pregunta hasta que más tarde supe que la India se enorgullece de la función que desempeñan las IGs en el desarrollo humano y el bienestar social. Expliqué la importancia de los trabajadores hispanos en nuestros viñedos y las medidas adoptadas por la NVV y la Comunidad del Valle de Napa destinadas a ofrecerles una vivienda asequible, atención sanitaria, escuelas y otros servicios.

Después de la audiencia, dimos respuesta al Informe de Examen de Febrero. Posteriormente, en Junio de 2009, recibimos otro Informe de Examen del Registro de IGs solicitando, entre otras cosas, garantías de que la NVV representa los intereses de los productores en el Valle de Napa. La NVV explicó que es una asociación de bodegas y que otra asociación de comerciantes, la Asociación de Viticultores del Valle de Napa, representa los intereses de más de 700 viticultores

del Valle de Napa. El Registro solicitó una “carta de no objeción” por parte de la Asociación de Viticultores del Valle de Napa, que aportamos, apoyando la solicitud de la NVV de registro de la IG Napa Valley. El Registro de IGs también nos pidió más detalles acerca de los mecanismos para asegurar los estándares, calidad e integridad de los vinos del Valle de Napa.

El 31 de mayo de 2010, el Registro de IGs publicó la concesión de la IG Napa Valley en el *Boletín de Indicaciones Geográficas*, número 34. El anuncio, de 11 páginas, contenía todos los detalles relevantes en torno al registro de la IG. De conformidad con la Sección 14(1) de la Ley de IGs, se concedió un plazo de tres meses (extensible a un mes más previa solicitud) para oposiciones a la solicitud de la NVV. No se presentó ninguna oposición y el 22 de octubre de 2010, la NVV recibió el certificado de registro de la IG Napa Valley. El registro tiene 10 años de validez, que empiezan a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la IG.

Es importante destacar que no todas las solicitudes de IG conllevan la celebración de una audiencia, ni tampoco todas ellas tardan dos años en concederse. Por ejemplo, la IG “Cognac” se registró sin audiencia ante el Comité Técnico ni Informe de Examen. El tiempo medio de registro de una IG es de uno a dos años si no existe oposición.

ANEXOS

I. Formulario de solicitud

<p>THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF GOODS (REGISTRATION AND PROTECTION) ACT, 1999</p> <p><i>(To be filled in triplicate alongwith the Statement of Case accompanied by five additional representation of the Geographical indication)</i></p> <p>One representation to be fixed within the space and five others to be send separately</p> <p style="text-align: center;">FORM GI-1</p>	
A	<p>Application for the registration of a geographical indication in Part A of the Register Section 11 (1), Rule 23(2) Fee: Rs.5,000 (See entry No.1A of the First Schedule)</p>
B	<p>Application for the registration of a geographical Indication in Part A of the Register from a convention country Section 11(1), 84(1), Rule 23(3) Fee : Rs.5,000 (See entry No.1 B of the First Schedule)</p>
<p>1. Application is hereby made by for the registration in Part A of the Register of the accompanying geographical indication furnishing the following particulars : -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name of the Applicant : - Address : - List of association of persons/producers/organization/authority: - Type of goods: - Specification: - Name of the geographical indication [and particulars] - Description of the goods : - Geographical area of production and map : - Proof of origin [Historical records] : - Method of Production : - Uniqueness : - Inspection Body : - Other: <p>Along with the Statement of Case in Class^b^b in respect of^c in the name(s) of^d whose address is Who claims to represent the interest of the producers of the said goods to which the geographical indication relates and which is in continuous use since in respect of the said goods.</p> <p>2. The Application shall include such other particulars called for in rule 32(1) in the Statement of Case.</p> <p>3. All communications relating to this application may be sent to the following address in India.</p> <p>4. In the case of an application from a convention country the following additional particulars shall also be furnished.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Designation of the country of origin of the Geographical Indication. (b) Evidence as to the existing protection of the Geographical Indication in its country of origin, such as the title and the date of the relevant legislative or administrative provisions, the judicial decisions or the date and number of the registration, and copies. of such documentation. <p style="text-align: right;">^eSIGNATURE NAME OF THE SIGNATORY</p>	

(IN BLOCK LETTERS)

C	Application for the registration of a geographical indication In Part A of the Register for goods falling in different classes Section 11 (3), Rule 23(5) Fee: Rs.5,000 for each class (See entry No.1C of the First Schedule)	
D	A single application for the registration of a geographical Indication in Part A of the Register for goods falling in different classes from a convention country Section 11(3), rule 23(4) Fee : Rs.5,000 for each class (See entry No.ID of the First Schedule)	
<p>1. Application is hereby made by for the registration in Part A of the Register of the accompanying geographical indication furnishing the following particulars : -</p> <ul style="list-style-type: none">- Name of the Applicant :- Address :- List of association of persons/producers/organization/authority:- Type of goods:- Specification:- Name of the geographical indication [and particulars]- Description of the goods :- Geographical area of production and map :- Proof of origin [Historical records] :- Method of Production :- Uniqueness :- Inspection Body :- Other: <p>along with the Statement of Case in Class</p> <ul style="list-style-type: none">i) Class^b in respect of ^c.....ii) Class^b in respect of ^c.....iii) Class^b in respect of ^c..... <p>In the name(s) of ^d Whose address is Who claim (s) to represent the interest of the producers of the goods to which the geographical indication relates and which geographical indication is used continuously since in respect of the said goods.</p> <ul style="list-style-type: none">2. The Application shall include such other particulars called for in rule 32(1) in the Statement of Case.3. All communications relating to this application may be sent to the following address in India.4. In the case of an application from a convention country the following additional particulars shall also be furnished.<ul style="list-style-type: none">a. Designation of the country of origin of the Geographical Indication.b. Evidence as to the existing protection of the Geographical Indication in its country of origin, such as the title and the date of the relevant legislative or administrative provisions, the judicial decisions or the date and number of the registration, and copies. of such documentation.		

°SIGNATURE
NAME OF THE SIGNATORY (IN BLOCK LETTERS)

For instruction please see overleaf

G1-1A to 1D

The Registrar of Geographical Indications,

The office of Geographical Indications Registry.

- (a) Strike out whichever is not applicable.
- (b) The Registrars' direction may be obtained if the class of the goods is not known.
- (c) Here specify the goods. Only goods included in one and the same class to be specified.
- (d) Insert legibly the full name, description (occupation and calling and nationality of the applicant). In the case of a body corporate or firm the country of incorporation or the registration, if any, as the case may be, should be stated, See rule 15.
- (e) Signature of the applicant or his agent.

Indicaciones Geográficas en China

por Giorgio Bocedi⁴⁸

Introducción

Tras su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China ha reforzado su marco legal en materia de propiedad intelectual para cumplir con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Por lo que se refiere a las Indicaciones Geográficas (IGs), China tiene tres sistemas principales de protección: un sistema *sui generis*, tal y como se prevé en el Decreto nº 78 sobre “Disposiciones para la Protección de Productos con Indicación Geográfica” de 7 de junio de 2005, adoptado y gestionado por la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AGSC); un sistema de marcas, regulado en la “Ley de Marcas de la República Popular de China”, los “Reglamentos para la Implementación de la Ley de Marcas de la República Popular de China”, las “Medidas para el Registro y la Administración de Marcas Colectivas y de Certificación” y las “Medidas para la Administración de Signos Especiales de Productos con Indicación Geográfica”, bajo la supervisión de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (AEIC); y un tercer sistema, centrado esencialmente en materias primas agrícolas, previsto en las “Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agroalimentarios”. El tercer sistema está dirigido por el Centro para la Calidad y Seguridad de Productos Agrícolas del Ministerio de Agricultura (MA). En este contexto, merece la pena recordar que la Ley de Marcas fue adoptada por un organismo legislador (el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional), mientras que las “Disposiciones para la Protección de Productos con Indicación Geográfica” y las “Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agroalimentarios” son normas ministeriales.

Hasta Junio de 2009, 932 IGs han sido reconocidas por la AGSC mediante el sistema *sui generis*,⁴⁹ incluyendo artesanías y medicamentos tradicionales chinos además de productos agroalimentarios.⁵⁰ En el plano internacional, a través del proyecto piloto llamado “10 más 10” lanzado con la Unión Europea (UE) en 2007, China y la UE presentaron solicitudes para la protección de 10 IGs agrícolas una en la jurisdicción de la otra.⁵¹

Además de los tres sistemas paralelos de protección, otras leyes en China afectan a las IG: la “Ley de Competencia Desleal” y la “Ley de Calidad Productos” prohíben información que induzca a error acerca del origen del producto, al tiempo que la “Ley sobre Protección de los Derechos e Intereses del Consumidor” dispone que los consumidores tienen derecho a obtener

⁴⁸ Abogado y fundador de GB Avvocati, firma de abogados especializada en propiedad intelectual y derecho de la alimentación en Reggio Emilia, Italia.

⁴⁹ Marsha A. Echols, *Geographical Indications for Food Products*, 2008 Kluwer Law International BV, The Netherlands, p. 126.

⁵⁰ Guihong Wang, *Application of geographical indication systems in China: Jinhua ham case study*, Caso práctico sobre calidad de productos vinculados geográficamente a Asia llevado a cabo por la FAO, p. 8. Cf. <http://www.foodquality-origin.org/>

⁵¹ Informe mensual de OriGIN de Junio de 2011; cf. página web de OriGIN (Organization for an International Geographical Indications Network) <http://www.origin-gi.com/>

información veraz acerca de los productos y los operadores del mercados deben proporcionar información veraz.⁵²

1. El sistema *sui generis*

La AGSC es una oficina administrativa ministerial directamente supervisada por el Consejo de Estado. Está encargada, *inter alia*, de la calidad y la seguridad alimentaria nacional de los bienes importados y exportados, certificación y acreditación.

En 1999, la AGSC promulgó las “*Disposiciones para la Protección de los Productos con Denominación de Origen*” para proteger la habilidad y los intereses de todas las partes interesadas y promover el desarrollo rural. En 2005, dichas reglas fueron derogadas por el ya mencionado Decreto nº 78 sobre “*Disposiciones para la Protección de Productos con Indicación Geográfica*” de 7 de Junio de 2005 (Decreto 78/05). El Decreto –que entró en vigor el 15 de Julio de 2005- se centra en el control sobre la calidad de los productores y la lucha contra la piratería. Las IGs deben cumplir requisitos concretos previstos en sus respectivos pliegos de condiciones.

Según la definición prevista en el Artículo 2 del Decreto, una IG es el nombre geográfico usado para designar un producto originario de un área geográfica particular con calidad, reputación u otras características sustancialmente atribuibles a los factores naturales y humanos de dicha área geográfica. Las IGs incluyen: (i) productos crecidos o cultivados en la región; y (ii) productos hechos, total o parcialmente, a base de materias primas de la región y producidos o procesados mediante técnicas propias de la región. La definición de las IGs se aplica a cualquier tipo de productos (agroalimentarios, artesanales, vinos, bebidas espirituosas, etc.). Pero no incluye servicios. Parece que los nombres no geográficos no pueden ser registrados.

1.1. Procedimiento de registro

a) *Autoridad competente*

El procedimiento de registro está sujeto a dos niveles de examen. Se lleva a cabo un examen preliminar por la autoridad competente local. La solicitud entonces es remitida a la AGSC para su examen formal y aprobación.

b) *Sujetos legitimados para solicitar la protección*

La solicitud de IG puede presentarse por una organización designada por el Gobierno (de nivel condal o superior) o por una asociación o empresa nombrada por el Gobierno, previa consulta con los departamentos involucrados (Artículo 8 del Decreto 78/05).

c) *Solicitud*

i) *Solicitud de registro*

Según el Artículo 10 del Decreto 78/05, la solicitud de IG debe ir acompañada de los siguientes documentos:

⁵² Wang Xiaobing, Irina Kireeva, *Q&A Manual China Legislation on Geographical Indications*, 2011, p. 7; cf. http://ipr2.org/storage/Q&A_Manual_Chinese_legislation_on_GIs1012.pdf

- La propuesta del gobierno local sobre la delimitación del área geográfica en cuestión;
- El documento del gobierno local mediante el cual autoriza a la organización a solicitar la IG o designando una asociación o empresa como solicitante;
- Documentos que prueben que el nombre en cuestión es una IG, incluyendo: una descripción del nombre, la clase, la delimitación del área geográfica y las características del producto; una descripción de las características físicas, químicas o sensoriales del producto y su relación con los factores naturales y humanos del área geográfica; el pliego de condiciones (incluyendo las técnicas de procesado del producto, requisitos de seguridad y sanidad, requisitos técnicos de los medios de procesado); una descripción de la reputación, producción, venta e historia del producto; una solicitud de protección como IG;
- Los estándares técnicos de la IG.

No existe un modelo de solicitud estándar.

ii) Examen, publicación y oposición, concesión (Artículos 13 al 16)

La solicitud debe dirigirse a la autoridad local competente, que preparará una opinión preliminar y remitirá los documentos a la AGSC. La Administración General llevará a cabo el examen (a estos efectos, se designa una comisión de expertos para exámenes técnicos). Si la AGSC considera que la solicitud no cumple con algún requisito legalmente establecido, lo notificará al solicitante. Si la AGSC considera que se cumplen los requisitos, se publica la solicitud para oposiciones de terceros por un periodo de dos meses. Si no hay oposiciones o si habiéndolas son rechazadas, la AGSC publica una resolución de concesión. En ese momento se puede considerar concedida la IG.

d) Pliego de Condiciones

De acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 78/05, se presentan de forma separada los estándares o reglamentos nacionales y/o regionales para las IGs de acuerdo con la clase de producto, el área geográfica, la reputación, la producción y las ventas. Estos estándares o reglamentos coinciden con el pliego de condiciones de la legislación comunitaria en materia de IGs. Sin embargo, los estándares o reglamentos son emitidos por el Estado o por la autoridad competente y no por las agrupaciones de productores como en la UE.⁵³

e) Solicitud de IGs extranjeras

El Artículo 26 del Decreto 78/05 establece que la AGSC es la responsable de las solicitudes de IGs extranjeras. Además, dispone que las previsiones específicas para el registro de las IGs extranjeras y su protección en China se establecerán de forma separada. En Septiembre de 2011, estas previsiones no estaban publicadas. La AGSC ha registrado dos IGs extranjeras (“Cognac” y “Whisky Escocés”)⁵⁴.

f) Tasas

De acuerdo con el Decreto 78/05, no se requieren tasas para la solicitud de IGs en China.

⁵³ Cf. Por ejemplo, el Reglamento Comunitario (CE) No 510/06 de 20 de Marzo de 2006 sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, Artículos 4 y 5.

⁵⁴ Véase <http://www.chinalawinsight.com/2012/01/articles/intellectual-property/protecting-foreign-geographic-indications-in-china/>

1.2. Usuarios

De conformidad con el Artículo 20 del Decreto 78/05, sólo los operadores cualificados pueden usar una IG protegida. Para obtener la cualificación, un operador debe (i) estar domiciliado en el área geográfica y (ii) presentar la solicitud ante la oficina local de la AGSC con los siguientes documentos:

- Una solicitud de permiso de uso de la IG;
- Un certificado emitido por la autoridad competente del gobierno local que pruebe que los productos proceden del área geográfica en cuestión;
- Un informe de inspección emitido por el departamento de inspección de calidad competente.

Además de esta documentación, la solicitud está sujeta a dos niveles de examen suplementarios, primero por la autoridad competente local y después por la AGSC. En caso de que el operador cumpla los requisitos, la AGSC le autorizará a usar la IG en sus productos. No se exige el pago de ninguna tasa por tal procedimiento.

El uso de IGs está sujeto a supervisión y controles. Si un usuario no cumple con los estándares pertinentes y los reglamentos administrativos, la AGSC cancelará la autorización al uso de la IG y publicará su decisión en la publicación pertinente (Artículos 5 y 23).

1.3. Logotipo

Mediante el sistema *sui generis* se proporciona un logotipo de IG que consiste en la frase “Protección de Indicación Geográfica de Producto de la República Popular de China” en chino, las palabras “República Popular de China” en inglés, el nombre de la IG, el mapa de China y la abreviatura “PGI” sobre el mismo.



1.4. Protección

a) *Ámbito de protección*

El Artículo 21 del Decreto 78/05 prohíbe:

- Usos no autorizados de IGs registradas y falsificaciones;
- El uso de IGs en violación de estándares de producción; y

- El uso de nombres similares a IGs registradas que puedan llevar a error en su identificación, así como el uso de palabras o logotipos susceptibles de confundir a los consumidores.

De conformidad con el citado artículo, parece que es posible una protección *ex officio*.⁵⁵

b) Duración

La legislación en vigor no establece un periodo de vigencia del registro de las IGs.

2. El sistema de marcas

El sistema de marcas ofrece la posibilidad de registrar una IG como marca colectiva o de certificación. Esta opción está disponible tanto para productos como para servicios.

De acuerdo con el Artículo 16, párrafo 2, las IGs son signos que identifican el lugar de procedencia de los productos para los que son usadas, cuando la calidad específica del producto, la reputación u otras características están esencialmente vinculadas a factores naturales o culturales del área geográfica en cuestión. De acuerdo con el Artículo 3, párrafos 2 y 3 de la Ley de Marcas, las marcas colectivas son signos registrados en nombre de asociaciones u otras organizaciones, con el propósito de ser usadas por sus miembros en sus actividades comerciales y mostrar así la pertenencia a la correspondiente asociación u otra organización; por otro lado, las marcas de certificación son signos usados por entidades o personas físicas para certificar el origen, material, forma de producción, calidad u otras características de sus productos o servicios. Las marcas de certificación no están controladas por los productores, sino por organizaciones independientes encargadas de supervisar que los productos y servicios en los que se usan tales signos respeten las características de calidad tal y como se dispone en el reglamento que regula el uso de la marca de certificación. El reglamento regulador del uso del signo es un requisito tanto para las marcas colectivas como para las de certificación.

Según el Artículo 8 de las “*Medidas para el Registro y Administración de las Marca Colectivas y las Marcas de Certificación*” (Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación), se puede solicitar el registro del propio nombre de la IG como marca colectiva o de certificación, o cualquier otro signo visual capaz de indicar que los productos en cuestión proceden del área geográfica pertinente (que requiere que sea equivalente al nombre o que tenga los mismos límites que la división administrativa).

2.1. Procedimiento de registro

La solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse ante la Oficina China de Marcas, que opera bajo la Administración Estatal para la Industria y el Comercio.

De acuerdo con las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación, la solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse por una empresa,

⁵⁵ O'Connor and Company - Insight Consulting, *Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later...A roadmap for EU GI holders to gain protection in other WTO Members*, Part II, p. 358. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf

asociación u otra organización compuesta por miembros con base en el área geográfica propia de la IG. El solicitante debe presentar documentos que certifiquen su status legal y que indiquen los nombres y direcciones de sus miembros. El solicitante debe presentar asimismo información detallada que demuestre su capacidad de supervisar y asegurar el respeto a las características específicas de la IG (Art. 4).

Asimismo, para las marcas de certificación el solicitante debe presentar documentos que certifiquen su status e información detallada que demuestre su capacidad de supervisar y asegurar el respeto a las características de la IG (Art. 5).

a) Solicitud de registro

i) Solicitud

De conformidad con el Artículo 7 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación, una solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe ir acompañada de la siguiente información:

- la calidad, reputación u otras características de los productos identificados por la IG;
- la correlación entre la calidad, reputación u otra característica del producto y los factores naturales y humanos del área geográfica relevante;
- los límites de dicha área geográfica.

ii) Examen, publicación y oposición, registro

La solicitud debe presentarse ante la Oficina China de Marcas por el solicitante o su agente, directamente o mediante correo electrónico. Si la solicitud es presentada por un extranjero, debe ser presentada en la Oficina de Marcas por su agente.

Debe usarse el chino como lengua en la solicitud de registro de marcas u otros asuntos marcarios. Si se presenta un certificado, documento acreditativo o cualquier otra prueba de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Marcas y los Reglamentos en una lengua extranjera, deberá acompañarse una traducción al chino. Además, cuando una marca consista en palabras extranjeras, debe indicarse su significado en chino (Artículos 8 y 13.6 del Reglamento de Implementación de la Ley de Marcas).

Cuando se solicita una marca colectiva o de certificación de conformidad con las correspondientes disposiciones de la Ley de Marcas, la Oficina de Marcas debe analizar el dossier y, si se cumplen las condiciones, conceder provisionalmente la marca y publicarla. Cuando una marca colectiva o de certificación no es conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley de Marcas, o es idéntica o similar a una marca registrada anterior (incluyendo marcas concedidas provisionalmente), la Oficina de Marcas rechaza la solicitud y lo notifica al solicitante por escrito. Cualquier parte no conforme con la decisión de la División de Examen y Concesión de Marcas tiene la oportunidad –dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la resolución– de iniciar un procedimiento judicial contra la decisión en un tribunal nacional (Artículos 27, 28 y 32 de la Ley de Marcas).

Cuando se presente una oposición contra una marca colectiva o de certificación que, después de su examen, haya sido provisionalmente concedida y publicada, la Oficina de Marcas debe oír tanto al oponente como al solicitante. Tras un análisis y verificación, la Oficina toma una decisión. El oponente y el solicitante, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación, pueden solicitar un reexamen. En tal caso, la División de Examen y Concesión de Marcas tomará una decisión y la notificará a ambas partes por escrito. Cualquier parte no conforme con la decisión tiene la oportunidad –dentro de un plazo de 30 días a contar desde la recepción de la resolución– de iniciar un procedimiento judicial ante un tribunal nacional, que deberá notificarlo a la otra parte y darle la oportunidad de ser parte en el procedimiento (Artículo 33 de la Ley de Marcas).

Si la oposición no prospera, se concede el registro, se emite un certificado de registro de marca y la marca colectiva o de certificación es publicada; si se estima la oposición, el registro no se concede (Artículo 34 de la Ley de Marcas).

b) El Reglamento que regula el uso de las marcas colectivas y de certificación

Según lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 13 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación, el solicitante del registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentar un reglamento que regule el uso de la marca en cuestión.

El Reglamento que regula el uso de la marca colectiva debe contener:

- Los fines del uso de la marca colectiva;
- La calidad de los productos a los que se aplica la marca colectiva;
- Los procedimientos de uso de la marca colectiva;
- La responsabilidad de los miembros por el incumplimiento del Reglamento;
- El sistema de inspección del usuario registrado y la supervisión de los productos a los que se aplica la marca colectiva (Artículo 10).

El Reglamento que regula el uso de una marca de certificación debe contener:

- Los fines del uso de la marca de certificación;
- La calidad de los productos certificados con la marca de certificación;
- Los requisitos de uso de la marca de certificación;
- El procedimiento de uso de la marca de certificación;
- Los derechos y obligaciones que conlleva el uso de la marca de certificación;
- La responsabilidad del usuario por incumplimiento del Reglamento;
- El sistema de inspección del usuario registrado y la supervisión de los productos a los que se aplica la marca de certificación (Artículo 11).

c) Solicitud de registro de IGs extranjeras

De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de Marcas, cualquier persona o empresa extranjera que pretenda solicitar el registro de una marca en China debe presentar una solicitud según lo dispuesto en cualquier acuerdo firmado entre la República Popular de China y el país al que pertenece el solicitante, de acuerdo con tratados internacionales en los que ambos países sean parte o sobre la base del principio de reciprocidad.

Cualquier persona o empresa extranjera que solicite el registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentar documentos que certifiquen que la IG en cuestión es titularidad del solicitante en el país de origen (Artículo 6, párrafo 2 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación).⁵⁶

d) Tasas

La tasa por cada solicitud es de 3000 Yuanes. Si un solicitante pide el registro de la marca en diferentes clases, debe presentar una solicitud por cada clase y pagar la correspondiente tasa por cada solicitud.

2.2. Usuarios

Cuando se registra una IG como marca colectiva, cualquier persona física o jurídica cuyos productos satisfagan las condiciones del Reglamento de uso de la marca puede solicitar ser miembro de la empresa, asociación u organización que registró la IG como marca colectiva. La condición de miembro es aceptada de acuerdo a los estatutos de dicha entidad. Para autorizar el uso de una marca colectiva, la organización que la registró concede una licencia (Art. 19 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación). Si una persona física o jurídica u otra organización satisface las condiciones del Reglamento de uso de la marca colectiva puede usar la IG legítimamente y la organización que la registró no está legitimada para prohibir el uso en tal caso (Art. 6 de los Reglamentos de la Ley de Marcas).

Cuando se registra una IG como marca de certificación, cualquier persona física o jurídica o cualquier otra organización cuyos productos satisfagan las condiciones del Reglamento de uso de la marca de certificación puede solicitar su uso (Artículo 6 de los Reglamentos de la Ley de Marcas). Para autorizar el uso de una marca de certificación, la organización que la gestiona concede una licencia (Art. 19 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación).

El titular de la marca de certificación o de garantía puede exigir el pago de una tasa.

2.3. Logotipo

El 30 de Enero de 2007, las “*Medidas para la Administración de Signos Especiales de Productos con Indicación Geográfica*” entraron en vigor en China. Según lo dispuesto en su Artículo 1, las Medidas fueron adoptadas para reforzar la protección de las IGs, preservar los intereses y derechos legítimos de los beneficiarios de las IGs y regular el uso de los signos especiales en los productos locales y promocionar el desarrollo de las IGs.

El signo especial para el sistema de IG consiste en las expresiones “Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio” en chino y en inglés e “Indicaciones Geográficas Chinas” en chino, así como el acrónimo “GI” y los símbolos del trigo y del Templo del Cielo:

⁵⁶ La lista de IGs registradas en China como marcas colectivas o de certificación está disponible únicamente en la página web de la Oficina de Marcas bajo la Administración Estatal de Industria y Comercio <http://www.saic.gov.cn>



Este logo debe usarse junto con la correspondiente IG, según las directrices promulgadas por la Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio. Los usuarios legales de IGs registradas pueden usar el logo en los productos, envases o contenedores, campañas de publicidad, exhibiciones y otras actividades comerciales. El uso del logo no implica el pago de ninguna tasa.

2.4. Protección

a) Ámbito de protección

El registro de una IG como marca colectiva o de certificación concede al titular y a los usuarios un *ius excludendi* sobre el nombre registrado respecto de los productos para los que se ha concedido el uso de la marca.

De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Marcas, los siguientes actos se consideran infracciones de la IGs registradas como marca colectiva o de certificación:

- El uso de una marca idéntica o similar a una marca registrada para productos idénticos o similares, sin autorización del titular de la marca;
- La venta de productos que lleven marcas registradas falsificadas;
- La falsificación o reproducción sin autorización de la representación de la marca registrada, o la venta de productos con tal representación sin autorización;
- La sustitución, sin consentimiento del titular de la marca, de la marca registrada y la reventa de los productos que llevan la marca sustituida; y
- Causar un perjuicio, a través de cualquier otro comportamiento, al derecho exclusivo de uso de la marca registrada.

Se concede una protección especial a las marcas renombradas. El párrafo 2 del Artículo 14 de la Ley de Marcas establece que cuando se presenta una solicitud de registro de una marca que es una reproducción, imitación o traducción de una marca renombrada que crea confusión en el público y es susceptible de perjudicar los intereses del titular de la marca renombrada, deberá ser rechazada y su uso deberá prohibirse, incluso en los casos en que la marca se aplica a productos no idénticos o diferentes.

De conformidad con la obligación que se deriva del párrafo 1 del Artículo 23 de los ADPIC, que prevé una protección adicional para IGs que identifican vinos o bebidas espirituosas, el Artículo 13 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación prohíbe el uso de IGs registradas como marcas colectivas o de certificación para identificar vinos o bebidas que no

procedan del lugar indicado por la IG en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen de los productos o cuando se use la IG en una traducción o acompañada por expresiones como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” o similares.

Por último, merece ser mencionado que, al igual que sucede en diversas legislaciones nacionales en materia de marcas colectivas y de certificación, y de acuerdo con la excepción del Artículo 17 de los ADPIC, el Artículo 49 de los Reglamentos de la Ley de Marcas permite a terceros el llamado “*fair use*” de, entre otros, nombres geográficos registrados como marcas colectivas o de certificación en China.

d) Duración

El periodo de validez de una marca registrada es de 10 años. La renovación del registro exige un pago de una tasa adicional de 2000 Yuanes.

3. Las Indicaciones Geográficas para Productos Agrícolas

Las “*Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas*” (Medidas para las IGs de productos agrícolas), que fueron aprobadas el 25 de Diciembre de 2007 y entraron en vigor el 1 de Febrero de 2008, establecen un sistema *sui generis* dirigido exclusivamente a productos agrícolas.

La definición de IGs de productos agrícolas se refiere a indicaciones especiales de productos agrícolas designados después de la denominación territorial y están pensadas para indicar que un determinado producto agrícola procede de un área geográfica específica y que sus características de calidad derivan principalmente del medio natural y ecológico, así como de los factores culturales e históricos del área geográfica en cuestión. Tal definición es bastante similar al concepto de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ofrecido por el Reglamento (CE) 510/2006. Sin embargo, es necesario advertir que, de acuerdo con el Artículo 7 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, las IGs deben estar compuestas por el nombre del área geográfica y el nombre del producto agrícola.

Las medidas para las IGs de productos agrícolas se aplican a materias primas que provienen de la agricultura, tales como plantas, animales, microorganismos y productos similares obtenidos en actividades agrícolas (Art. 2).

3.1. Procedimiento de registro

a) Autoridad competente para el registro

La autoridad competente para el registro de IGs de productos agrícolas es el Ministerio de Agricultura (MA), mientras que la AGSC dependiente del MA se encarga de su examen y estudio técnico. Como en el sistema *sui generis*, el procedimiento de registro está sujeto a dos niveles de examen: las solicitudes no pueden dirigirse directamente al MA y al AGSC, sino que deben presentarse en primer lugar ante la autoridad local (esto es, el departamento administrativo de agricultura del gobierno provincial).

b) Sujetos legitimados para solicitar el registro

Los solicitantes del registro de una IG para un producto agrícola deben ser cooperativas profesionales, organizaciones de agricultores y asociaciones industriales determinadas por la autoridad local de nivel condal o superior, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Tener la capacidad de supervisar y administrar las IGs para productos agrícolas y similares.
- Tener la capacidad de ofrecer orientación acerca de la producción, elaboración y comercialización de productos con IG; y
- Tener una capacidad legal independiente y ser civilmente responsable (Artículo 8).

c) Solicitud de registro

Solicitud

De acuerdo con el Artículo 9 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, la solicitud de registro de una IG debe ir acompañada de los siguientes documentos:

- Un formulario de solicitud;
- Un certificado sobre el status legal del solicitante;
- Una descripción de las características típicas del producto y su correspondiente informe;
- Las condiciones ambientales del área de producción, las normas técnicas de producción y las normas técnicas de calidad y de seguridad; y
- Otro material descriptivo o probatorio necesario.

No existe un modelo de solicitud estándar.

Examen, publicación y oposición, registro (Artículos 10 a 12)

La solicitud debe remitirse a la autoridad local competente que, en el plazo de 45 días laborables, lleva a cabo un examen preliminar y emite una opinión provisional. Si la solicitud satisface los requisitos necesarios, la autoridad local competente presenta el material de la solicitud junto con el examen preliminar a la AGSC. Si la solicitud no satisface los requisitos, la autoridad local competente notifica su opinión al solicitante en el plazo de 10 días laborables.

La AGSC, en el plazo de 20 días laborables desde la fecha de recepción de la documentación de la solicitud y la opinión preliminar, examina la solicitud, emite su opinión y constituye un comité de expertos para que emitan un informe. Si el comité de expertos se pronuncia a favor de la solicitud, la AGSC publicará un anuncio sobre la aprobación de la solicitud, que puede ser objetado por terceras partes durante un plazo de 20 días. Si se presenta alguna objeción, la AGSC organizará un comité de expertos para revisarla y, en caso de que no sea favorable a la solicitud, el MA es responsable de tomar una decisión sobre el registro y notificar las razones por escrito al solicitante. Si no se presentan objeciones o éstas son rechazadas, el MA registra la IG y la publica mediante anuncio oficial.

El MA emite un Certificado de la República Popular de China de registro de una IG de producto agrícola y se publican las normas técnicas pertinentes y los estándares para los productos.

d) Sistema de trazabilidad del control de calidad

Los productores de productos agrícolas con IG deben establecer un sistema de trazabilidad de control de la calidad. Los titulares de los certificados de registro de IGs para productos agrícolas y los usuarios de tales indicaciones son responsables de la calidad y credibilidad de los productos agrícolas (Artículo 19).

e) Solicitud de registro de IGs extranjeras

De acuerdo con el Artículo 24 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, el MA acepta solicitudes de registro de IGs de productos agrícolas de países extranjeros y los protege en la República Popular de China. Hay un proyecto para detallar medidas específicas para solicitudes de IGs extranjeras en una norma independiente.

f) Tasas

El registro de IGs de productos agrícolas no acarrea el pago de ninguna tasa.

3.2. Usuarios

De acuerdo con el Artículo 15 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, una empresa/organización o persona física puede dirigir una solicitud si satisface las siguientes condiciones:

- El producto agrícola producido o comercializado procede del área geográfica en cuestión;
- Ha obtenido la correspondiente cualificación para producir o comercializar el producto en cuestión;
- Es capaz de llevar a cabo actividades productivas y comerciales en estricto cumplimiento de las normas técnicas y de calidad correspondientes;
- Tiene capacidad para el desarrollo del mercado del producto agrícola en cuestión.

Tras el registro, para usar una IG, las partes interesadas deben alcanzar un acuerdo con el titular del certificado de la IG. Tal acuerdo debe indicar las cantidades a producir y el ámbito de uso de la IG, así como las responsabilidades y obligaciones que implica. A este respecto, el titular del certificado de la IG del producto agrícola no puede cobrar tasas. Por otra parte, el usuario de una IG está legitimado para:

- Usar la IG para sus productos y envases; o
- Usar la IG en publicidad o participar en exhibiciones o ferias (Artículo 16).

Además, el usuario debe aceptar la supervisión y el examen del titular del certificado de la IG, garantizar la calidad y credibilidad del producto agrícola cubierto por la IG y usar correcta y legalmente la IG (Artículo 17).

3.3. Logotipo

El artículo 14 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas prevé un logotipo que consiste en una combinación de un símbolo y del propio nombre de la IG (que no pueden usarse de forma separada). El logotipo contiene el nombre “Ministerio de Agricultura de la R.P.C.” tanto

en chino como en inglés, así como las palabras “agro-product Geographical Indications”, en chino y en inglés, además del símbolo del trigo, la Tierra, el sol y la luna:



3.4. Protección

a) Ámbito de protección

El Artículo 20 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas establece que ninguna empresa/organización o persona física está legitimado a falsificar o a usar ilegítimamente ninguna IG de productos agrícolas ni ningún certificado de registro.

b) Duración

De acuerdo con el Artículo 13 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, el certificado de registro de una IG no tiene límite temporal. El titular del certificado debe presentar una solicitud de modificación de acuerdo con el procedimiento previsto en cualquiera de los siguientes casos: si cambia el titular del certificado de registro o su representante legal o si cambia el ámbito territorial de la IG o de su correspondiente ambiente natural y ecológico.

Anexos

I. Marco legal aplicable

- Disposiciones para la Protección de los Productos con Indicación Geográfica;⁵⁷
- Ley de Marcas de la República Popular de China;⁵⁸
- Reglamentos para la Implementación de la Ley de Marcas de la República Popular de China;⁵⁹
- Medidas para el Registro y Administración de Marcas Colectivas y de Certificación;⁶⁰
- Medidas para la Administración de Signos Especiales para Productos con Indicación Geográfica;⁶¹
- Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas;⁶²
- Reglas para el Uso de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas.⁶³

II. Información de Contacto

- Administración General de Supervisión, Inspección y Cuarentena (AGSC):

No. 9, Madian East Road

Haidian District

Beijing, China

Código Postal: 100088

People's Republic of China

Página web: <http://english.aqsiq.gov.cn/>

Correo electrónico: webmaster@aqsiq.gov.cn

- Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio:

No. 8, Sanlihedonglu

Xicheng District

Beijing, China

Código postal: 100820

Teléfono: (8610) 68027820, 86-10-68052266

Fax: (8610) 68013623

⁵⁷ Cf. la versión en chino

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/RelatedLawsandRegs/200708/t20070817_36280.htm y la versión en inglés <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6348>

⁵⁸ Cf. las versiones en inglés y en chino <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003>

⁵⁹ Cf. las versiones en inglés y en chino <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=856>

⁶⁰ Cf. las versiones en inglés y en chino

http://www.chinaipr.gov.cn/lawsarticle/laws/lawsar/trademark/200604/233093_1.html

⁶¹ Cf. las versiones en inglés y en chino <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6577>

⁶² Cf. las versiones en inglés y en chino <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6578>

⁶³ Cf. las versiones en inglés y en chino http://www.moa.gov.cn/zwillm/nybz/200808/t20080825_1168527.htm

Página web: <http://ww.ctmo.gov.cn> or <http://ww.saic.gov.cn>

- Ministerio de Agricultura
Center for Agricultural food Quality and Safety
No. 11 Nongzhanguan Nanli
Chaoyang District
Beijing, China
Código postal: 100125
Teléfono: (8610) 59191830/1883
Fax: (8610) 59191831
Página web: <http://english.agri.gov.cn/>
Correo electrónico: webmaster_En@agri.gov.cn

