



***Reglamento de las Disposiciones
relativas a las Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen: una
oportunidad para el sector productivo
nacional***

Susana Vázquez

Randall Salazar

Junio, 2007



Marco regulatorio de las Indicaciones Geográficas



- Acuerdo sobre los ADPIC
- Arreglo de Lisboa
- Ley de Marcas
- TLC CR – México
- TLC CA – Chile
- TLC RD – CA – EEUU
- Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen



Acuerdo sobre los ADPIC



Acuerdo sobre los ADPIC



- Artículo 22:
 - Define IGs como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico
 - Protección general a todas las IGs
- Artículo 23: protección adicional de las IGs de vinos y bebidas espirituosas
- Artículo 24: negociaciones internacionales y excepciones



***Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos No. 7978***



Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978



- **Titulo VII: Indicaciones Geográficas
(artículos 71-81)**
 - **Capítulo I: IGs en general**
 - Impide uso por cualquier medio que indique o sugiera al publico una idea falsa o engañosa del origen de los productos,
 - Prohíbe el uso que constituya un acto de competencia desleal.
 - Impide el uso de expresiones como “clase”, “tipo”, “imitación”



Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978



– Capítulo II: Denominación de Origen

- Prevé el registro de DO nacionales o extranjeras
- Permite solicitudes sin intercesión del Gobierno
- Prevé la protección de IGs homónimas
- Regulaciones sobre el procedimiento de registro
- Duración indefinida de la DO
- Derecho de empleo de la DO



TLC Costa Rica - México



TLC Costa Rica - México



- **Capitulo XIV: Propiedad Intelectual**
 - Define DO como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad de un país, que sirva para designar un producto como originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos (Arreglo de Lisboa)
 - DO protegidas en una Parte no se considerarán genéricas mientras subsista su protección en el país de origen



TLC Costa Rica - México



•Capítulo XIV: Propiedad Intelectual (cont.)

- Obligación de denegar o invalidar marcas que contengan o consistan en una IG o DO respecto a bienes no originarios del territorio indicado, si el uso de esa indicación es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen (ADPIC, art. 22)
- Adhesión de CR al Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional



TLC Centroamérica - Chile



TLC Centroamérica - Chile



•Capitulo 3: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado

– Artículo 3.12: Indicaciones Geográficas:

- Cada Parte reconocerá y protegerá las IGs y DOs de la otra Parte que estén protegidas por la legislación de la Parte que reclama la protección y cuya definición concuerde con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo ADPIC.
- Cada Parte no permitirá la importación, fabricación o venta de una mercancía que utilice una IG o DO protegida en la otra Parte, a menos que haya sido elaborada y certificada en ésta, de conformidad con su legislación aplicable a esa mercancía



TLC Centroamérica - Chile



•Artículo 3.12: (cont.)

- Para acceder a la protección, cada Parte deberá notificar a la otra Parte las IGs o DOs que deben ser consideradas dentro del ámbito de la protección.
- Permite a las Partes el reconocimiento y protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas que legítimamente puedan pertenecer a un país no Parte
- Chile ha notificado, de conformidad con el artículo 3.12, las indicaciones geográficas de Pisco, Vino Pajarete y Vino Asoleado
- Costa Rica tiene reconocida la indicación geográfica de Pisco de Perú.



TLC RD -CA - EEUU



TLC RD -CA - EEUU



•Capítulo XV: Derechos de Propiedad Intelectual

- Define IGs como aquellas que identifican a un producto como originario del territorio, una región o localidad de una Parte, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico (Art. 22 ADPIC)
- Obligación de proveer los medios legales para identificar y proteger las IGs de las otras Partes
- Aceptación de solicitudes de las otras Partes sin intercesión del Gobierno



TLC RD -CA - EEUU



- Capítulo XV: Derechos de Propiedad Intelectual (cont.)
 - Disposiciones relativas al procedimiento de registro
 - Mínimo de formalidades
 - Publicación de solicitudes
 - Oportunidad para oposiciones
 - Procedimientos para cancelación
 - Aplicación del principio de primero en tiempo primero en derecho entre marcas e IGs.



***Reglamento de las Disposiciones
Relativas a las
Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen***



Objeto del Reglamento



Desarrollar los procedimientos para el reconocimiento, protección y mantenimiento de las indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO), así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial (RPI) como autoridad nacional competente en la materia



Recepción y admisión de solicitudes



Quiénes pueden solicitar el registro?

- Uno o varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad correspondiente y que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con la denominación de origen o indicación geográfica.
- Una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente.



Impedimentos para el registro



No se concederá el registro en los siguientes casos:

- a) cuando la denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca que se hubiese registrado o cuyo registro se hubiese solicitado previamente y de buena fe en el país para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa; y
- b) cuando, atendiendo a los productos designados por la denominación de origen, ésta entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto.



Pliego de Condiciones



La solicitud debe acompañarse de un pliego de condiciones que contenga la siguiente información:

- a) los productos o servicios designados con la solicitud, indicando sus características generales, reputación o cualidades especiales, que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores naturales y humanos;
- b) mapas que delimiten la zona geográfica de producción de los productos o de la prestación de los servicios designados y los criterios seguidos para tal delimitación;
- c) descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, incluyendo los factores naturales y humanos;
- d) descripción de los controles y la trazabilidad empleada para asegurar que el producto producido cumple con el pliego de condiciones;
- e) los análisis o estudios técnicos que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales gestores o aplicables a esos productos o servicios.



Normativa de uso y administración



La solicitud debe acompañarse además de la respectiva normativa de uso y administración, la cual deberá contener:

- a) los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;
- b) los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- c) los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido;



Normativa de uso y administración



- d) la designación del consejo regulador;
- e) el logotipo oficial a ser usado;
- f) el procedimiento para modificar el pliego de condiciones y la normativa de uso; y
- g) las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la indicación geográfica o la denominación de origen, incluyendo las causas de suspensión y cancelación de la autorización de uso.



Procedimiento



- Examen de forma de la solicitud, por parte del RPI
- Publicación de la solicitud
- Oposiciones a la solicitud
- Requerimiento de criterios técnicos:
 - para determinar la procedencia o no del registro, el RPI deberá requerir el criterio técnico de fondo de centros oficiales de, educación superior, científicos, tecnológicos, profesionales, o expertos independientes en la materia; ó
 - conformar un grupo de peritos de diferentes áreas para que rindan el dictamen técnico.
 - No se podrá requerir el criterio técnico a quien figure como solicitante.



Reconocimiento



- RPI emite resolución de fondo, declarando protegida la IG o DO, y ordenando su inscripción
- Las IG y DO reconocidas se inscribirán en un registro especial, incluyendo las nacionales y extranjeras
- Los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la IG o DO registrada, o la entidad que los agrupe y represente, podrá solicitar al RPI la inscripción de cualquier modificación del registro, incluyendo el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la denominación



De la gestión



- Consejo Regulador:
 - Podrá estar constituido o ser designado por la entidad que agrupa y representa a los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la IG o DO registrada.
 - Funciones:
 - Verificar que los productos y servicios que se identifiquen con una IG o DO cumplan con los requisitos del pliego de condiciones y de la normativa de uso y administración en forma continua y permanente, sin menoscabo de la verificación que el Estado pueda realizar
 - Realizar sus funciones en forma ágil, transparente, objetiva e imparcial
 - Conceder las autorizaciones de uso de la IG o DO



De la gestión



- A solicitud de parte, el consejo regulador podrá suspender o cancelar la autorización de uso que hubiese concedido, cuando alguno de sus beneficiarios la usara de manera contraria a la normativa de uso y administración de la IG o DO, o de modo que infrinja alguna norma legal.
- El interesado podrá accionar en la vía judicial para determinar su derecho a uso de la IG o DO.



Autorización de uso



- Las personas interesadas en utilizar una IG o DO deben solicitar al consejo regulador la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa de uso y administración.
- El consejo regulador deberá remitir al RPI la información sobre las autorizaciones, suspensiones y cancelaciones de uso que otorgue



Procedimiento de Anulación



- Cualquier interesado podrá solicitar al RPI la anulación de una IG o DO
- El Registro deberá solicitar opinión tanto al consejo regulador como a las entidades que estime oportuno
- Con vista en las opiniones recabadas, el RPI procederá a resolver sobre la procedencia o no de la anulación.



Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen extranjeras



- El RPI inscribirá las IG y DO extranjeras, a solicitud de la persona legitimada.
- Debe acreditarse la protección de la IG o DO en su país de origen.
- Una IG o DO extranjera registrada en Costa Rica no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.



Indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas



- Se permite el registro de IG y DO homónimas, siempre y cuando:
 - el etiquetado o presentación de los productos permitan diferenciar cada denominación,
 - se tengan en cuenta los usos locales y tradicionales,
 - los productores reciban un trato equitativo, y
 - se eliminen los eventuales o potenciales riesgos de confusión al consumidor.



Protección



- Las IG y DO de origen registradas quedan protegidas contra:
 - la utilización comercial de la denominación para los mismos productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aproveche de la reputación de la IG o DO;
 - la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de expresiones como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;
 - el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o similares, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y
 - cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio.



Muchas gracias!

www.comex.go.cr