

La Interfaz entre las Indicaciones Geográficas y las Marcas a nivel Internacional



**Seminario sobre Indicaciones Geográficas y Marcas:
Perspectivas a futuro
*EUIPO - Proyecto IP Key Latin America***

Florence Rojal
Jurista Principal, Registro de Lisboa
Sector de Marcas y Diseños, OMPI

**Lima
28 y 29 de marzo
2019**

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION



Complementariedad

**IGs - Marcas
Interfaces**

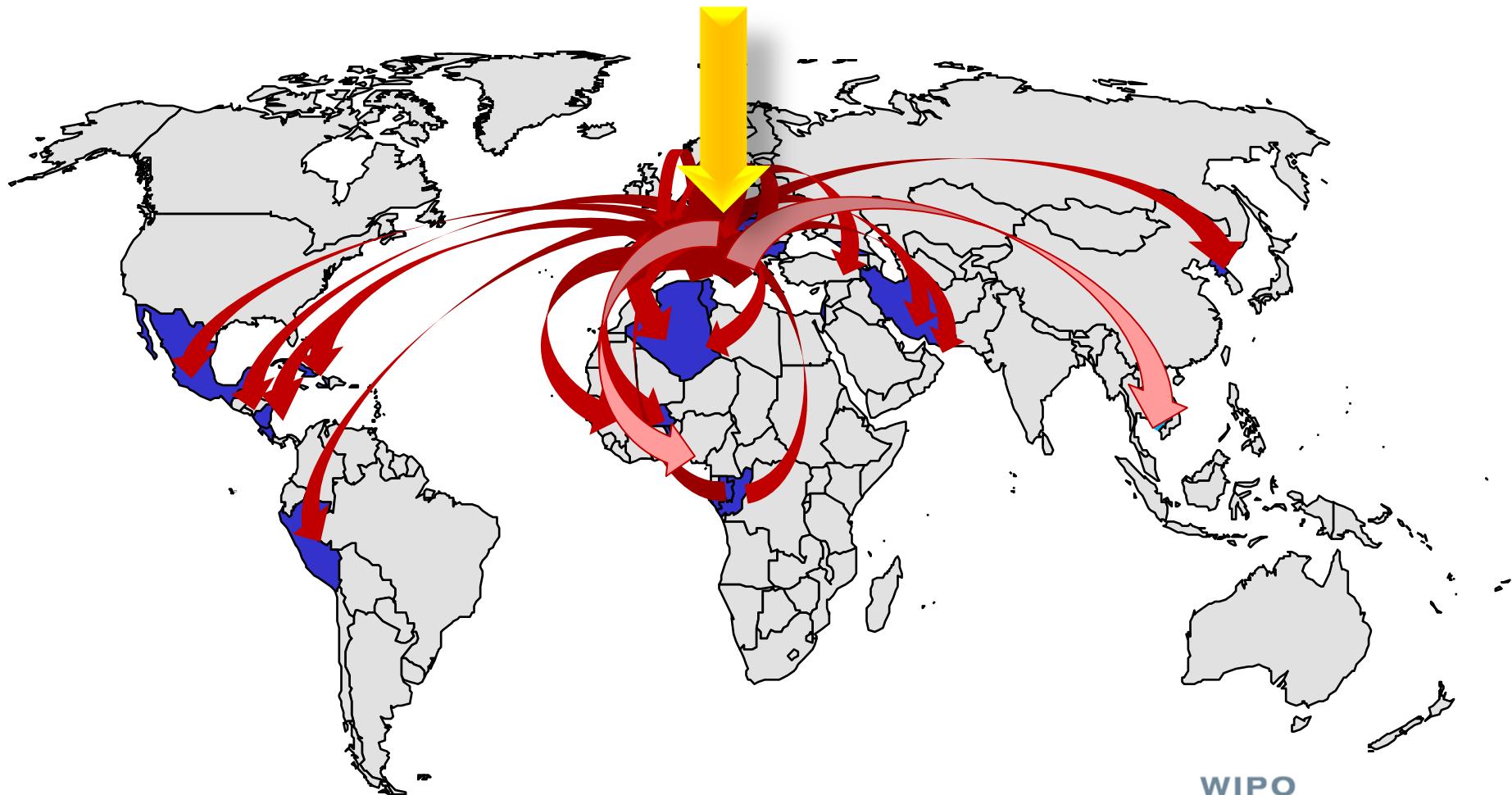
**Sistemas
alternativos de
protección**

Conflictos



El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

Sistema de Lisboa : Una solicitud → protección en todas las Partes Contratantes



Nuevas características del Acta de Ginebra(1)

- Define y extiende el alcance de la protección a las **indicaciones geográficas**
- **Flexibilidad** en cuanto al **tipo de legislación** mediante el cual se protegen las DOs o IGs registradas en una Parte Contratante (*sistemas sui generis, sistema de marcas, otros...*)
- Permite la adhesión de **organizaciones intergubernamentales**
- Se otorga posibilidad a las Partes Contratantes (PC) de solicitar el pago de una **tasa individual**
- Se introducen **salvaguardias** respecto de otros derechos

Nuevas características del Acta de Ginebra (2)

■ Clarificación del alcance de la protección (Art. 11)

(productos del mismo género, productos que no son del mismo género o servicios, imitación)

*Registro **marca posterior** se denegará/invalidará si su uso da lugar a situaciones contempladas en Art. 11*

■ Salvaguardias respecto de los derechos de marcas anteriores (Art. 13.1)

- *Marcas anteriores registradas de buena fe*
- *Sujeto a legislación nacional, posible **coexistencia** IG – Marca anterior*

Excepciones y Limitaciones

- Denegación de protección *ex officio* o a petición de toda parte interesada
(Art. 15)
- Salvaguardias respecto de otros derechos
(Art. 13)
 - *Marca anterior registrada de buena fe*
 - *Nombre de persona utilizado en la actividad comercial*
 - *Derechos basados en una denominación de variedad vegetal o raza animal*

Complementariedad

**IGs - Marcas
Interfaces**

**Sistemas
alternativos de
protección
reconocidos por
Lisboa**

**Conflictos
cubiertos por
Art. 11 y 13**

El Sistema de Madrid (Marcas)

118 Países



<http://www.wipo.int/madrid/en/>

El Sistema de Madrid en breve...

- **Facilita el *registro* de marcas a nivel internacional**
 - ✓ Un registro único produce efecto en múltiples territorios
- **Facilita la *gestión* de las marcas después de su registro**
 - ✓ Permite extender la protección a nuevos mercados de exportación (*designaciones posteriores*)
 - ✓ Gestión centralizada del registro internacional (*renovación, cambio titular, transferencia de la marca, etc.*)

Sistema de Madrid e IGs

- *La Regla 9(4)(x) del Reglamento Común prevé expresamente el registro de marcas **colectivas** o de **certificación***

Algunas marcas colectivas o de certificación registradas bajo el Sistema de Madrid



龙井茶
Longjing Tea





Complementariedad

IGs - Marcas Interfaces

**Ofrece un
sistema
alternativo de
protección**

Conflictos

Las indicaciones geográficas y las marcas ofrecen dos formas complementarias de proteger las designaciones distintivas con respecto a productos cuya calidad está vinculada con el origen



Complementariedad

**IGs - Marcas
Interfaces**

**Sistemas
alternativos de
protección**

Conflictos

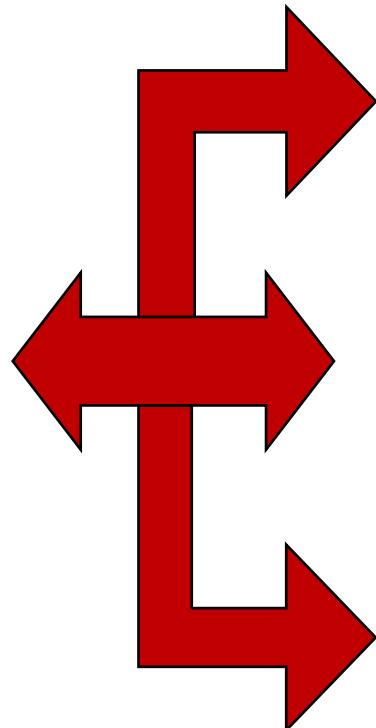
Solo queso....



IGs y Marcas : complementariedad



**Tête de Moine,
Fromage
de Belley**



Lisboa - Madrid: Protección Complementaria

Registro
Lisboa

LIS - 1059
CHIANTI CLASSICO

LIS - 459
ROQUEFORT

Registro
Madrid

MM - 902976
Col-TM (logo)

MM - 877636
Col-TM

MM - 477479
Col-TM (logo)





Denominación de origen:
ROQUEFORT

Marca individual: **PAPILLON**



Marca colectiva:
ROQUEFORT





Elaboración de Leyes de PI Internacionales

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)

■ Marcas

- Protección de nombres de países
(Punto de convergencia / Propuesta de Jamaica)
- Nombres de dominio
(Marcas / nombres de países y términos geográficos)
- Marcas país *(propuesta de Perú)*

■ Indicaciones Geográficas

- Cuestionarios
(Protección de IGs / Internet)
- Propuestas de US / FR / MS
(Protección de IGs / Internet)

8-11 de Abril, 2019

Gracias por su atención

florence.rojal@wipo.int