

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.19

9 de julio de 1999

(99-2861)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

## EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO

### Lista recapitulativa de preguntas<sup>1</sup>

#### *Respuestas de Australia*

#### Addendum

El presente documento contiene las respuestas a la Lista recapitulativa que la Secretaría ha recibido de Australia en una comunicación de su Misión Permanente de fecha 21 de noviembre de 1999.

## I. INTRODUCCIÓN

A continuación figuran las respuestas detalladas de Australia a la Lista recapitulativa. Las notas presentadas son una breve visión general del marco jurídico de Australia para la protección de las indicaciones geográficas y una explicación de sus principios fundamentales.

Las indicaciones geográficas están protegidas en Australia por una serie de disposiciones jurídicas específicas y generales contenidas en las Leyes del Estado y del Commonwealth, las normas alimentarias de la Administración de Alimentos de Australia y Nueva Zelandia (ANZFA) y el *Common Law*. El régimen de Australia se basa en la necesidad de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, como se establece en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), al cual se hace referencia explícita en el párrafo 2 b) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las normas legislativas, el *Common Law* y otros medios jurídicos de reconocer y proteger las indicaciones geográficas en Australia crean un sistema compatible con los ADPIC, que es justo y flexible y no requiere una gran utilización de recursos. Las partes nacionales y extranjeras que aleguen el uso indebido de una indicación geográfica disponen de diferentes opciones para presentar su reclamación. El sistema no consiste en que la parte interesada pueda indicar que la indicación geográfica figura en una lista o registro oficial, sino más bien en demostrar que el uso de esa denominación geográfica en las circunstancias de caso constituye un acto de competencia desleal. Las disposiciones disponibles protegen contra la competencia desleal de varias formas, entre las que figura, por ejemplo, la prohibición de:

---

<sup>1</sup> Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

- toda conducta que induzca al público a error o a engaño, o que pueda inducir a error o a engaño;
- afirmaciones falsas o que puedan inducir a error sobre el lugar de origen de los productos; y
- toda conducta que pueda inducir a error al público sobre, entre otras cosas, la naturaleza, las características o la adecuación a sus fines de cualquier producto o servicio.

Si una parte alega que una indicación geográfica ha sido utilizada indebidamente, podrá elegir la forma más adecuada de solicitar protección entre diversas posibilidades. Con independencia de las disposiciones que la parte elija, el proceso de adopción de decisiones se basará en evaluar, como prevé el Acuerdo sobre los ADPIC, si las circunstancias de la presunta utilización indebida indujeron al público a error en cuanto al origen geográfico del producto o si se trató de un acto de competencia desleal. Si ha habido infracción de alguna de estas normas, existen varias soluciones y recursos para garantizar la protección del derecho de propiedad intelectual. En consecuencia, el sistema pone en práctica las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de un modo equilibrado, pragmático y equitativo.

La conveniencia del sistema de Australia radica en su eficacia y flexibilidad y en su propósito de asegurar directamente la protección de los derechos de las partes que reivindican legítimamente una indicación geográfica. Por consiguiente, las partes sólo invierten tiempo y recursos si existe una auténtica reclamación por utilización indebida. En vista de que no hay procedimientos formalmente reglamentados para registrar indicaciones geográficas (salvo en el caso del vino), no existe peligro de que las bases de datos disponibles pierdan actualidad. De este modo, el sistema se ajusta fácilmente a la aparición de nuevas indicaciones geográficas.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL DOCUMENTO IP/C/13**

### **A. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL**

*1. ¿Están protegidas las indicaciones geográficas por la legislación en materia de competencia desleal, por ejemplo, si alguien trata de hacer pasar por buena una designación de origen falsa; mediante un procedimiento oficial de notificación/registro antes de que se aplique la protección; o bien por ambos medios? Para que se reconozca una indicación geográfica, ¿es menester registrarla?*

Las indicaciones geográficas están protegidas en Australia mediante varias leyes, entre ellas la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 (Cth), la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio (Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 (Cth)), la legislación en materia de prácticas comerciales (Ley de Prácticas Comerciales de 1974 (Cth)), la legislación sobre la veracidad del etiquetado, por ejemplo la Ley de Designaciones Comerciales de 1905, el delito de falsificación con arreglo al *Common Law*, las leyes sobre alimentos de los Estados y territorios, la Norma sobre Etiquetado y Publicidad de la Administración de Alimentos de Australia y Nueva Zelandia (ANZFA), la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia ("P3": obsérvese que está pendiente una norma conjunta de Australia y Nueva Zelandia (ANZFA) sobre bebidas espirituosas. El proyecto de esta norma contiene una disposición sobre indicaciones geográficas idéntica a la de la norma actual) y las Leyes sobre Comercio Leal de los Estados y territorios de Australia. De estas leyes, solamente la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 presenta un procedimiento de registro formal para las indicaciones geográficas.

2. *¿Existe un único régimen de protección de las indicaciones geográficas aplicable a todos los productos? De no existir, señálese los distintos regímenes.*

Australia cuenta con varios regímenes diferentes (véase la respuesta a la pregunta 1) para la protección de las indicaciones geográficas. La legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, la legislación en materia de prácticas comerciales, los delitos de falsificación con arreglo al *Common Law* y las Leyes sobre Comercio Leal de los Estados establecen la protección para todos los productos. Las Leyes de Alimentos de los Estados y territorios protegen todos los productos alimenticios (por ejemplo, la Ley de Alimentos de Nueva Gales del Sur de 1989, en los artículos 9 y 8(m)), y la norma del ANZFA en materia de etiquetado y publicidad requieren que el nombre comercial no presente una indicación falsa o equívoca del origen, el carácter o el lugar de fabricación de un alimento. La Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 protege exclusivamente el vino y los productos derivados de la uva, y la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia (P3) protege solamente las bebidas espirituosas.

3. *¿Cubre(n) también los servicios el (los) régimen (regímenes) de protección de las indicaciones geográficas?*

Sí, con excepción de la Ley de 1980 de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy y la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia.

4. *¿Qué disposiciones legislativas o reglamentos tienen por objeto el reconocimiento de las indicaciones geográficas a que se refieren el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse enumerar las leyes correspondientes y, si no se han notificado a la OMC los textos de esas leyes, facilitar copias de las mismas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63.*

En lo relativo al párrafo 2 del artículo 22, no existe una ley especial sobre la competencia desleal. Las obligaciones de Australia están contenidas en la Ley sobre Prácticas Comerciales de 1974 (artículos 52 [prohíbe una orientación de los negocios que induzca a error o resulte engañosa, o susceptible de inducir a error o resultar engañosa], 53(eb) [prohíbe las alegaciones falsas sobre el lugar de origen de los productos], 55 [prohíbe a una empresa adoptar una conducta susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, las características, la adaptabilidad a su fin o la cantidad de cualquier servicio], las disposiciones equivalentes de la legislación relativa al comercio leal de los Estados y territorios (es decir, las Leyes de Comercio Leal del Territorio de la Capital de Australia (1992), Nueva Gales del Sur (1987), Australia Meridional (1987), Queensland (1989), Victoria (1985), Tasmania y Australia Occidental (1987) y la Ley sobre Asuntos del Consumidor y Comercio Leal del Territorio del Norte, las disposiciones del *Common Law* sobre falsificación y la legislación relativa a la veracidad del etiquetado (por ejemplo, la Ley de Designaciones Comerciales de 1905).

Las obligaciones contraídas en virtud del párrafo 1 del artículo 23 figuran en la Ley sobre la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 (artículo 40C-D), la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia (cláusula 12(g)(i)), la Ley de Prácticas Comerciales de 1974, las disposiciones del *Common Law* sobre falsificación, la legislación en materia de comercio leal de los Estados y territorios y la legislación en materia de veracidad del etiquetado.

5. *Si el obligado reconocimiento de las indicaciones geográficas no está previsto en leyes o normas, sírvanse explicar detalladamente el mecanismo o los mecanismos mediante los cuales se presta la obligada protección.*

La definición y el registro de las indicaciones geográficas de vinos están regidas por la Ley sobre la Corporación Australiana del Vino y el Brandy. La protección de las indicaciones geográficas

no registradas para todos los demás bienes y servicios corresponde al *Common Law* y se logra mediante la activación de los diversos dispositivos legislativos mencionados *supra*.

6. *Sírvanse facilitar algunos ejemplos de indicaciones geográficas nacionales protegidas mediante los instrumentos mencionados e indicar con qué instrumentos se presta esa protección.*

Indicaciones geográficas de vinos: "Adelaida Hills", "Langhorne Creek", "McLaren Vale", "Great Southern", "Orange" y "Hilltops". Estas indicaciones geográficas se han definido con arreglo a la Ley sobre la Corporación Australiana del Vino y del Brandy y figuran en la parte a) del Registro de Nombres Protegidos. El Registro se estableció y se mantiene de conformidad con la Ley sobre la Corporación Australiana del Vino y del Brandy (sección 40ZC). La denominación "Coonawarra" no está aún definida y por lo tanto debe utilizarse de conformidad con las directrices del *Common Law*.

Las indicaciones geográficas de otros productos que no sean vinos no están protegidas mediante un sistema formal de registro. Si una parte denuncia la utilización falsa de una indicación geográfica, puede acogerse a varias disposiciones legislativas y/o a las medidas del *Common Law* antes mencionadas.

7. *¿Se otorga a cualquier otro producto el nivel más elevado de protección exigido para los vinos y bebidas espirituosas en virtud del párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? De ser así, sírvanse decir a qué productos y en virtud de qué ley están protegidos.*

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, puede rechazarse o considerarse inválida una marca de fábrica o de comercio de cualquier producto debido a que contiene una indicación geográfica o consiste en ella (véanse las secciones 61(1) y 88).

B. DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA RECONOCERLAS

8. *¿Cómo se definen las indicaciones geográficas?*

Tanto el artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, como el artículo 4 de la Ley de la Corporación Australiana del Vino y del Brandy de 1980 y la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia contienen definiciones de las indicaciones geográficas.

Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995:

"una 'indicación geográfica' en relación con los productos originarios de un país determinado, de una región o localidad de ese país significa un signo reconocido en ese país como indicación de que los productos:

- a) tienen su origen en ese país, región o localidad; y
- b) tienen una calidad, reputación u otra característica atribuible a su origen geográfico".

Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980:

"una 'indicación geográfica', en relación con el vino, significa:

- a) una palabra o expresión utilizada en la descripción y presentación del vino para indicar el país, la región o la localidad de origen del vino; o

- b) una palabra o expresión utilizada en la descripción y presentación del vino para sugerir que se atribuye una determinada calidad, reputación o característica al vino que tiene su origen en ese país, localidad o región indicado por la palabra o expresión".

Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia (P3)

Cláusula 12(g)(i):

"A los efectos de esta cláusula, una 'indicación geográfica' es cualquier indicación, expresa o implícita, que identifique una bebida espirituosa como originaria de un determinado país, localidad o región, cuando una determinada calidad, reputación u otra característica de la bebida espirituosa pueda atribuirse a su origen en ese país, localidad o región concreta."

Además, el artículo 25 del Reglamento de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy (AWBC) contiene criterios para determinar las indicaciones geográficas de los vinos.

Obsérvese asimismo que en el artículo 5 D de la Ley de la Corporación Australiana del Vino y del Brandy y en el artículo 15 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, se considera que un vino tiene su origen en un país extranjero o en Australia sólo cuando el vino está producido en el territorio de ese país o en Australia, y se considera que el vino tiene su origen en una determinada región o localidad cuando el vino está producido con la uva cultivada en esa región o localidad.

9. *¿Abarca esta definición las indicaciones geográficas que identifican a productos de determinada calidad o reputación que están vinculados indirectamente a una región concreta?*

En el caso de los vinos, ni la "calidad" ni la "reputación" son elementos descriptivos de los criterios para determinar las indicaciones geográficas, que figuran en el artículo 25 del Reglamento de la AWBC. Puede existir una expectativa de calidad o de reputación asociada con algunas indicaciones geográficas del vino, pero se trata tan sólo de expectativas del consumidor, creadas con el tiempo.

En el caso de las bebidas espirituosas, la definición que figura en la Norma sobre Bebidas Espirituosas (P3) incorpora la noción de calidad y reputación, e incluye cualquier indicación, expresa o implícita. Por lo tanto, es probable que abarque las indicaciones geográficas vinculadas indirectamente con una determinada región, aunque esto no se ha comprobado.

10. *Al determinar si se debe reconocer una indicación geográfica, ¿qué criterios se tienen en cuenta?*

Los criterios que se tienen en cuenta para determinar una indicación geográfica para el vino, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la AWBC son los siguientes:

- a) si la zona corresponde a la definición de una subregión, una región, o cualquier otra zona;
- b) la historia de la fundación y desarrollo de la zona, demostrada mediante documentos del gobierno local, archivos de prensa, libros, mapas y demás material pertinente;
- c) la presencia en la zona de elementos naturales, por ejemplo, ríos, líneas de nivel y otros rasgos topográficos;

- d) la presencia en la zona de elementos construidos, por ejemplo, carreteras, vías férreas, ciudades y edificios;
- e) la frontera de la zona sugerida en la solicitud al Comité con arreglo al artículo 40R;
- f) referencias a la zona en la red de mapas oficiales de reconocimiento;
- g) mapas fronterizos del gobierno local relativos a la zona;
- h) la existencia de una palabra o expresión en relación con la zona que indiquen la zona, inclusive:
  - cualquier elemento histórico relacionado con la palabra o expresión; y
  - el hecho de que los comerciantes minoristas de vino del exterior de la región conozcan o no la palabra o expresión, y en qué medida; y
  - el hecho de que la palabra o expresión se haya utilizado tradicionalmente en la zona, o en otro lugar, y en qué medida; y
  - la conveniencia de la palabra o expresión;
- i) el nivel de precisión y homogeneidad de la indicación geográfica propuesta en relación con los siguientes atributos:
  - la formación geográfica de la región;
  - la uniformidad del clima de la región, habida cuenta de la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones, el número de horas de sol y cualquier otra condición meteorológica experimentada en la región durante el año;
  - si se espera la fecha en que se comienza a cosechar una variedad determinada de uvas para vino en la región es la misma en que se espera que comience la cosecha de la misma variedad en las regiones vecinas;
  - si parte de la región, o toda ella, está situada en una cuenca hidrográfica;
  - la disponibilidad de agua con arreglo a un plan de riego;
  - la altura de la región;
  - todo proyecto de desarrollo de la región propuesto por las autoridades del Commonwealth, estatales o regionales;
  - toda división tradicional importante dentro de la región;
  - la historia de la producción de uvas y vinos en la región.

[NB: Al determinar una indicación geográfica con arreglo al artículo 40Q(1) de la Ley, no se prohíbe que el Comité, en virtud de la Ley, tenga en consideración cualquier otra cuestión pertinente.]

La definición de "región", "subregión", "viñedo vinícola" y "zona" figuran en el Reglamento 24 de los Reglamentos de la AWBC.

El vino es el único producto para el que existen criterios legislativos formalizados que determinan si debe reconocerse una indicación geográfica. En el caso de otros productos, esta determinación depende de las condiciones de la disposición legislativa en la cual se base la parte perjudicada para oponerse a la utilización supuestamente falsa de una determinada denominación geográfica. En la mayoría de los casos, para obtener una determinación específica no es necesario que una denominación concreta sea una indicación geográfica. El nivel de protección exigido en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC se otorga si se demuestra la existencia de los elementos previstos en las disposiciones legislativas. Por ejemplo, con arreglo a la Ley de Prácticas Comerciales, una parte obtendrá la protección de una denominación geográfica concreta si demuestra que otra parte utiliza esa denominación de forma engañosa o que induce a error al sugerir que el producto tiene su origen en un lugar o región de los cuales en realidad no es originario. No debe adoptarse necesariamente una decisión para reconocer que la denominación es una indicación geográfica en sí misma.

11. *¿Interviene la creatividad humana en la elaboración de productos concretos protegidos por el sistema de indicaciones geográficas? De ser así, ¿en qué grado? ¿Intervienen en esos productos factores humanos?*

Australia considera que, si bien el desarrollo de las prácticas de elaboración de vino consisten en una actividad de base científica, también entrañan cierto grado de creatividad humana. La aplicación de estas prácticas en la elaboración auténtica de vino no atribuirán necesariamente al producto acabado del vino ningún "factor humano" adicional que no sea la creatividad utilizada para desarrollar la propia práctica de elaboración de vino.

12. *¿Interviene algún otro derecho de propiedad intelectual, por ejemplo las patentes?*

En Australia hay patentes para la elaboración del vino y los procesos que intervienen en ella. Se dispone de la protección de marca comercial para los productos, la forma de los envases y cualquier aspecto del embalaje. Las etiquetas están protegidas por el derecho de autor y puede solicitarse la protección del diseño para el aspecto de los productos o para su envase y embalaje.

13. *¿Qué autoridad, de haberla, está facultada para definir la región o zona geográfica a propósito de la cual se reclaman derechos y en qué se basa la correspondiente definición?*

En el caso del vino, de conformidad con la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy, la autoridad encargada de determinar los nombres y las fronteras de las indicaciones geográficas de Australia con respecto al vino y las bebidas espirituosas es el Comité de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy. Los criterios para establecer tales determinaciones figuran en las reglamentaciones de la Ley.

En cuanto a las indicaciones geográficas para otros bienes y servicios, no existe una legislación concreta que aborde la cuestión.

14. *¿Existen en la legislación de su país criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas de vinos?*

No. En relación con las marcas comerciales, los artículos 61(2)(c) y 61(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 proporcionan defensas contra una oposición al registro de marcas comerciales basada en que la marca contiene una indicación geográfica o consiste en ella. El titular de la marca de fábrica o de comercio, al recurrir a una de estas defensas, mantiene su derecho al registro y a la validez del registro.

Es preciso que el titular, al presentar la defensa basada en el artículo 61(2)(c), haya adquirido, mediante su utilización de buena fe, los derechos de la marca de fábrica o de comercio de los productos no originarios del mismo territorio que los productos identificados por la indicación geográfica. En relación con el artículo 61(3), el titular debe establecer que, si bien la marca de fábrica o de comercio es una indicación geográfica para los productos designados, también es una indicación geográfica para los productos pertinentes y que el titular no desea utilizar la marca con respecto a los productos en cuestión en una forma que pueda inducir a error o confundir al público respecto al origen de los productos.

La Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy contiene disposiciones en las que se prescribe que una descripción y presentación no es falsa tan sólo porque incluya una indicación geográfica homónima (véase el artículo 40D(5)). [Obsérvese también que el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo sobre el Vino entre Australia y la UE (véase la respuesta a la pregunta 52 *infra*) regula la utilización de indicaciones geográficas homónimas europeas y australianas en el contexto de dicho Acuerdo.]

15. *¿Dispone la legislación de su país el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de los países extranjeros?*

La legislación australiana se refiere a las indicaciones geográficas y no a las denominaciones de origen. Sin embargo, en la definición de indicación geográfica incluida en nuestra legislación y en la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia se reconoce que determinadas características de los productos pueden atribuirse a la localización geográfica en que se producen (véase la respuesta a la pregunta 8). Las disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas en la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy, la Ley de Prácticas Comerciales de 1974 (Cth), la Norma sobre Bebidas Espirituosas de las normas alimentarias de Australia y las Leyes de Comercio Leal de los Estados y territorios se aplican igualmente a las indicaciones geográficas australianas y extranjeras. En cuanto a los servicios y a los productos que no sean el vino no hay disposiciones en ninguna de las normas citadas que limiten el derecho de los extranjeros a adoptar medidas de conformidad con esas Leyes para obtener la protección de las indicaciones geográficas.

Por lo que se refiere a las indicaciones geográficas del vino, en el artículo 40ZD(1) de la Ley de la AWBC se establece que en el Registro de los Nombres Protegidos figurarán las siguientes partes:

- a) una parte que contenga las indicaciones geográficas en relación con los vinos producidos en Australia y las condiciones (si las hay) aplicables a esas indicaciones;
- b) una parte que contenga las expresiones tradicionales relativas a los vinos producidos en Australia y las condiciones (si las hay) aplicables a esas expresiones;
- c) una parte que contenga las indicaciones geográficas relativas a los vinos producidos en un país con el cual se ha concertado un acuerdo y las condiciones (si las hay) aplicables a esas indicaciones;
- d) una parte que contenga las expresiones tradicionales relativas a los vinos producidos en un país con el cual se ha concertado un acuerdo y las condiciones (si las hay) aplicables a esas expresiones;
- e) una parte que contenga las palabras o expresiones, que no sean indicaciones geográficas ni expresiones tradicionales, relativas a los vinos producidos en un país

con el cual se ha concertado un acuerdo y las condiciones (si las hay) aplicables a esas palabras y expresiones;

- f) una parte que contenga los nombres de las variedades de uva utilizadas para la producción de vinos en Australia y las condiciones (si las hay) aplicables a la descripción y presentación de vinos producidos en Australia con esas variedades de uva;
- g) una parte que contenga las indicaciones geográficas relativas a los vinos producidos en países extranjeros que no son partes de un acuerdo y las condiciones (si las hay) aplicables a esas indicaciones;
- h) una parte que contenga las expresiones tradicionales relativas a los vinos producidos en países extranjeros que no son partes de un acuerdo y las condiciones (si las hay) aplicables a esas expresiones tradicionales.

16. *¿Existe alguna prohibición específica en la legislación, los reglamentos, las normas o los procedimientos acerca de las indicaciones geográficas no protegidas en el país de origen? De ser así, sírvanse especificar la correspondiente disposición legislativa.*

No existe una prohibición específica de este tipo en la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio. De conformidad con el artículo 61(1), que establece la posibilidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio debido a que la marca contiene o consiste en un signo que es una indicación geográfica, en el artículo 61(2)(b) se establece una defensa, basada en la no utilización de la indicación geográfica para los productos designados en el país en que éstos se originaron. No hay prohibiciones de este tipo en la legislación o en los reglamentos sobre las indicaciones geográficas.

#### C. EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

Como se señaló anteriormente, en Australia el único sistema formal para el reconocimiento de las indicaciones geográficas se refiere al vino, con arreglo a la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy. Por lo tanto, salvo cuando se indique lo contrario, las respuestas de esta sección se refieren exclusivamente a las indicaciones geográficas de vinos.

17. *De existir un sistema oficial de reconocimiento de las indicaciones geográficas, ¿debe solicitarlo una organización oficial o puede ser una entidad privada titular de los derechos de una indicación geográfica?*

La Ley de la AWBC (artículo 40R) permite que una de las siguientes entidades solicite por escrito al Comité la determinación de una indicación geográfica relativa a una región o localidad de Australia:

- a) una organización declarada de productores de vino;
- b) una organización declarada de viticultores;
- c) una organización que represente a los productores de vino de un Estado o territorio;
- d) una organización que represente a los viticultores de un Estado o territorio;
- e) un productor de vino;
- f) un viticultor.

18. *¿Ante qué autoridades competentes se puede obtener la protección de una indicación geográfica?*

La Comisión de Indicaciones Geográficas (GIC) es la autoridad legal del Commonwealth, establecida de conformidad a la Ley de la AWBC (artículo 40N), que se halla facultada para realizar determinaciones de *indicaciones geográficas* de vinos relativas a regiones y localidades de Australia.

19. *¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes al reconocimiento de una indicación geográfica, o bien deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?*

La Comisión de Indicaciones Geográficas puede determinar, por propia iniciativa o atendiendo a una solicitud que le haya sido presentada de conformidad con el artículo 40R (de la Ley de la AWBC), una indicación geográfica relativa a una región o localidad de Australia.

En el caso de las indicaciones geográficas relativas a los servicios y los productos que no sean los vinos y bebidas espirituosas no es necesario determinar si un término concreto puede equipararse a una indicación geográfica. Lo esencial es saber si la utilización que de ella hace una determinada parte induce a error al consumidor o constituye un acto de competencia desleal. Los mecanismos para iniciar el procedimiento de determinación varían según la disposición legislativa u otros medios para asegurar la protección. Por ejemplo, en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, un inspector de marcas de fábrica o de comercio se encarga de determinar si una marca que se desea registrar contiene una indicación geográfica "falsa" o consiste en ella. Puede emprender acciones con arreglo a los artículos pertinentes de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974, es decir, acciones judiciales que supongan el reconocimiento de una indicación geográfica, la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC), encargada de la administración de la Ley de Prácticas Comerciales; las acciones pueden iniciarse también como una iniciativa privada de particulares o empresas.

20. *¿Qué derechos, si es que se impone alguno, deben abonarse para solicitar la titularidad de una indicación geográfica y conservarla?*

No se imponen derechos para solicitar la titularidad de una indicación geográfica de ningún producto o servicio ni para conservarla.

21. *Si es menester exponer unos criterios en una solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica, ¿son esos criterios de índole meramente geográfica?*

Los criterios para evaluar una solicitud de determinación de una indicación geográfica de vino consisten en una combinación de factores geográficos y de otra índole. Los criterios figuran en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de la AWBC (más detalles en la respuesta a la pregunta 10 *supra*).

22. *¿Qué otros criterios, de haberlos, deben exponerse en una solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica?*

Véase la respuesta a la pregunta 21, *supra*.

23. *¿Qué información se debe facilitar en una solicitud de titularidad de una indicación geográfica?*

En el párrafo h) del artículo 25 del Reglamento de la AWBC (véanse más detalles en la respuesta a la pregunta 10) se exige que se exponga la historia del nombre que se desea proteger, su adecuación y la utilización tradicional del nombre, en el ámbito local o fuera de él.

24. *¿Es menester exponer los bienes o servicios respecto de los cuales se solicita una indicación geográfica?*

Por lo que se refiere a los vinos, en la solicitud de una indicación geográfica con arreglo a la Ley de la AWBC, es evidente que el producto para el que se solicita la indicación es un vino. (La inscripción en el Registro de Nombres Protegidos consiste en la indicación geográfica, su definición (frontera) y los términos o condiciones de la determinación.)

25. *¿Qué mecanismos existen para oponerse al reconocimiento de una indicación geográfica? ¿Cómo se efectúa una investigación si se ha formulado una reclamación a propósito de un reconocimiento?*

Tras recibir una solicitud, que debe presentarse respetando los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la AWBC y efectuar consultas con la organización declarada de productores de vino y la organización declarada de viticultores y cualquier otra persona u organización que la Comisión considere apropiada, la Comisión de Indicaciones Geográficas (GIC) hace una "determinación provisional", que se publica en la Gaceta del Commonwealth y la prensa local. Las partes interesadas tienen un mes a partir de esa fecha para presentar a la GIC cualquier documento relativo a la determinación. La GIC examina esas comunicaciones para comprobar si, a la luz del material presentado y de los criterios establecidos en el artículo 25, el nombre "provisional" o la demarcación deben modificarse. La GIC formula una determinación definitiva y la publica en la Gaceta del Commonwealth y en la prensa local. Las solicitudes para un examen de la "determinación definitiva" pueden presentarse de conformidad con la Ley del Tribunal de Recursos Administrativos de 1975 ante el Tribunal de Recursos Administrativos (AAT). La solicitud debe presentarse en un plazo de 28 días después de haberse publicado la "determinación definitiva". A la mayor brevedad posible, tras el período de examen de 28 días o tras la decisión del Tribunal, la "determinación definitiva" se inscribe en el Registro de Nombres Protegidos. La "determinación definitiva" de la Comisión entra en vigor el día en que los pormenores de la determinación se inscriben en el Registro.

Las medidas de seguimiento de la Comisión varían con cada comunicación recibida. Sin embargo, se envían siempre al solicitante original dado que pueden contener material que desconocían al preparar su solicitud. La Comisión entabla consultas con la organización declarada de productores de vino y la organización de viticultores así como con cualquier otra organización o persona que considere pertinente.

26. *¿Quién se puede oponer al reconocimiento de una indicación geográfica?*

El aviso de "determinación provisional" no impone limitaciones respecto a quién puede presentar comunicaciones sobre la determinación (Ley de la AWBC, artículo 40 V). Sin embargo, la solicitud al Tribunal para que se realice un examen de "determinación definitiva" debe ser presentada por una persona cuyos intereses se vean afectados por la determinación o en su nombre (Ley de la AWBC, artículo 40X(2)).

27. *Si la legislación de su país dispone el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de países extranjeros, ¿qué procedimiento debe seguirse para obtener ese reconocimiento y la consiguiente protección?*

En el caso del vino, aunque existen partes del Registro de Nombres Protegidos referidas específicamente a indicaciones geográficas de vinos extranjeros, ni en la Ley de la AWBC ni en su Reglamento se establece un procedimiento formal que deba seguirse para inscribir un nombre en el registro. No obstante, un requisito mínimo para obtener el reconocimiento sería que la indicación geográfica estuviera protegida como tal en su país de origen.

D. EL MANTENIMIENTO

28. *¿Cuánto tiempo dura el reconocimiento de una indicación geográfica?*

En la legislación australiana no existe ningún mecanismo de revisión de una indicación geográfica (de vino o de cualquier otro producto o servicio), ni existe "legislación sobre la extinción".

29. *Si es preciso renovar o reafirmar el reconocimiento de una indicación geográfica, ¿qué información hay que facilitar para efectuar esa renovación o reafirmación? Sírvanse especificar los derechos con que se grave la renovación o la reafirmación.*

Véase la respuesta a la pregunta 28, *supra*.

30. *¿Hay que usar una indicación geográfica para conservar los derechos a ella? En caso afirmativo, ¿cómo se determina ese uso?*

En la legislación australiana en materia de marcas de fábrica o de comercio, el titular de una indicación geográfica no podrá oponerse al registro de la indicación geográfica como marca de fábrica o de comercio ni eliminarla del registro, si la indicación geográfica ha dejado de utilizarse como tal para los productos designados en el país en que éstos tienen su origen.

En el artículo 61 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 se prevé que cualquier persona puede oponerse al registro de una marca si demuestra que ésta contiene una indicación geográfica o consiste en ella y en realidad el producto para el que se utiliza la marca no tiene su origen en la región de la indicación geográfica. En el artículo 61(2)(b) se establece una defensa a la oposición al registro basada en la no utilización de la indicación geográfica para los productos designados en el país en el que tienen su origen los productos designados. Si la indicación geográfica no se utiliza, la oposición no tendrá resultados.

Para tener éxito en la vista de la oposición, el opositor debe presentar pruebas en apoyo de su procedimiento de oposición.

Además, la aplicación ampliada del artículo 61 al artículo 88(2) impide que el titular de la indicación geográfica logre rectificar el registro solicitando a un tribunal prescrito que elimine la marca de fábrica o de comercio.

31. *¿Existe un límite concreto a la no utilización antes de que cese la titularidad de una indicación geográfica y, en caso afirmativo, cuál es?*

No existe un límite a la no utilización antes de que cese la titularidad de una indicación geográfica.

32. *¿Quién supervisa el uso de las indicaciones geográficas para determinar si se siguen cumpliendo los criterios expuestos en la solicitud?*

No hay ningún requisito en la legislación vigente que garantice que siguen existiendo los criterios iniciales de registro.

33. *Si existe un órgano oficial encargado de supervisar el uso de las indicaciones geográficas, ¿qué procedimientos aplica para hacerlo?*

La AWBC supervisa la conformidad de la utilización de las indicaciones geográficas por el sector vinícola mediante sus programas de auditoría y aprobación de exportaciones. La Parte VIA de

la Ley de la AWBC se refiere al mantenimiento de datos y a las facultades de inspección, mientras que la Parte VIB (División 2) se refiere a la presentación del vino para la venta, la exportación y la importación.

En el caso de las bebidas espirituosas, se aplican diferentes procedimientos a la supervisión de las mismas en la frontera y en el mercado nacional. En la frontera, el Servicio Australiano de Inspección de la Cuarentena (AQIS) se encarga de garantizar que las bebidas espirituosas importadas a Australia cumplan las disposiciones sobre indicaciones geográficas de la Norma sobre Bebidas Espirituosas. En virtud de la Ley de control de los alimentos importados de 1992 (Cth), los inspectores del AQIS examinan el 5 por ciento de todos los envíos de bebidas espirituosas para comprobar que cumplan las disposiciones de la Norma de Bebidas Espirituosas, entre ellas las que tienen indicaciones geográficas. Si un inspector determina, sobre la base de la definición de la Norma, que una bebida espirituosa importada a Australia utiliza una indicación geográfica "falsa", el procedimiento es el siguiente: en primer lugar, se da oportunidad al productor para que adapte el producto a la Norma, es decir, que suprima la supuesta indicación falsa. Si esto no es posible, o si el productor se niega a ello, el AQIS está facultado para ordenar la reexportación del producto o su destrucción. El productor tiene derecho a apelar esta decisión. Si no se apela la decisión, o si la apelación se rechaza y el productor no reexporta el producto, el AQIS está facultado para decomisar el producto y hacer con él lo que considere conveniente.

Los gobiernos de los Estados están encargados de velar por la observancia de la Norma sobre Bebidas Espirituosas en el caso de las bebidas espirituosas producidas en el país. Las normas de alimentación de Australia están incorporadas en la legislación estatal o territorial mediante las Leyes sobre Alimentos estatales y territoriales. La responsabilidad general de las normas corresponde por lo tanto a las autoridades sanitarias de los Estados y territorios. La responsabilidad de hacer cumplir las Leyes sobre Alimentos recae en un órgano gubernamental local o de los Estados o territorios (por ejemplo, en Nueva Gales del Sur es la dependencia de salud pública del gobierno de Estado). Estos órganos están facultados para incoar procedimientos legales en el caso de una supuesta contravención de las disposiciones de normas alimentarias. En el caso de las disposiciones sobre indicaciones geográficas de la Norma sobre Bebidas Espirituosas, las autoridades pertinentes están facultadas para incoar un procedimiento de oficio, que en la mayoría de los casos se produce al haberse recibido información o reclamaciones del público o del sector industrial.

En el caso de los demás bienes y servicios, la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC) está encargada de identificar las infracciones, así como las posibles infracciones, de la Ley de Prácticas Comerciales. Sus principales fuentes de información son: las reclamaciones (de clientes, consumidores, etc.), los servicios de inteligencia de la ACCC y las informaciones de periódicos, publicaciones comerciales, boletines, radio, televisión, etc.

34. *¿Existe algún medio para que las partes interesadas puedan solicitar que deje de estar en vigor una indicación geográfica por no ser utilizada o porque no se mantengan los criterios expuestos en la solicitud? Sírvanse describir el procedimiento.*

En lo referente a las indicaciones geográficas del vino, la Ley de la AWBC prevé la determinación de las indicaciones geográficas, pero no hay ningún procedimiento para modificar una indicación geográfica, y para ponerle fin, una vez que ha sido inscrita en el registro.

La pregunta no se aplica a otras indicaciones geográficas.

35. *¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes a la anulación de una indicación geográfica o deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?*

No se aplica. Sírvanse referirse a la respuesta a la pregunta 34.

E. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS Y SU EMPLEO

36. *¿Puede quien cumpla los criterios expuestos para obtener el reconocimiento de una indicación geográfica usar esa indicación geográfica una vez que se concede el reconocimiento, o bien esa parte debe cumplir otros criterios o seguir otros procedimientos antes de que se le permita usarla?*

En lo referente a las indicaciones geográficas de vinos, es posible utilizar una indicación geográfica para todos los vinos que se originan dentro de la frontera determinada. No se requiere que las indicaciones geográficas estén limitadas a terrenos plantados con viñedos en el momento de la determinación o que en las plantaciones posteriores se confirme que los criterios (aparte de la ubicación) se han cumplido antes de su utilización.

Esta pregunta no se aplica a las indicaciones geográficas de otros bienes y servicios.

37. *¿Quién toma la decisión a propósito del uso de una indicación geográfica por partes determinadas: la entidad responsable del reconocimiento o la entidad que ha obtenido el reconocimiento?*

Los vinos que tienen su origen dentro de la frontera determinada pueden utilizar de modo automático una indicación geográfica. La determinación de la frontera corre a cargo de la Comisión de Indicaciones Geográficas, que actúa de conformidad con la Ley de la AWBC.

Esta pregunta no se aplica a las demás indicaciones geográficas.

38. *¿Es preciso abonar derechos al recibir la autorización de uso de una indicación geográfica determinada y, de ser así, cuáles son y cómo se determinan?*

No se aplica. Sírvanse referirse a la respuesta a la pregunta 36.

39. *Si surge una diferencia a propósito del uso de una indicación geográfica por una parte determinada, ¿qué procedimientos se siguen para resolverla?*

Por lo que se refiere a las indicaciones geográficas de los vinos, las actividades de la AWBC están destinadas a establecer una "cultura de cumplimiento" en el sector industrial. Si los registros se mantienen adecuadamente (Parte VIA de la Ley de la AWBC), habida cuenta de la naturaleza absoluta de la línea determinada y la disponibilidad de las indicaciones geográficas para todos los vinos que se originan dentro de esa frontera, las posibilidades de que surjan diferencias son limitadas. La solución de diferencias se lleva a cabo, en primera instancia, mediante conversaciones con representantes de la AWBC y después en el Tribunal Federal.

En el caso de las bebidas espirituosas en frontera, si un importador o productor desea oponerse a la determinación de un inspector del AQIS relativa a la utilización supuestamente "falsa" de la indicación geográfica de una bebida espirituosa importada, la Ley de control de los alimentos importados de 1992 (Cth) establece que la decisión puede ser examinada por el Tribunal de Recursos Administrativos (un órgano del Commonwealth). Si una bebida espirituosa ha pasado la inspección y se ha introducido en el mercado nacional, cualquier diferencia sobre la utilización de una indicación geográfica para esa bebida se tratará con los procedimientos previstos en las Leyes en materia de alimentación de los Estados o territorios, a través de la autoridad responsable del cumplimiento de la Ley en los Estados y territorios (véase la respuesta a la pregunta 33).

Si se trata de bebidas espirituosas producidas en el país, las autoridades de los Estados y territorios responsables del cumplimiento de las Leyes en materia de alimentación (véase respuesta a

la pregunta 33) están facultados para incoar procedimientos legales. Esto ocurre generalmente a consecuencia de una reclamación del público o del sector industrial.

En cuanto a las indicaciones geográficas de los demás bienes y servicios, un particular puede presentar un recurso civil de conformidad con cualquiera de las disposiciones legislativas generales enumeradas en el primer párrafo de la respuesta a la pregunta 4. En ese caso el asunto se decide ante los tribunales. En cambio, en las infracciones de la Ley de Prácticas Comerciales, la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo puede presentar un recurso ante el Tribunal Federal en nombre de una parte interesada. Si surge una diferencia sobre las indicaciones geográficas con arreglo a las disposiciones de la legislación de comercio leal de los Estados y territorios, y corresponde a la categoría de denuncia sobre el "país de origen" (es decir, posibles infracciones de los artículos 52 y 53 de la Ley de Prácticas Comerciales, y disposiciones equivalentes de la legislación relativa a comercio legal), el ACCC ha concertado memorandos de entendimiento con cada uno de los Estados alentándolos a presentar el caso al ACCC. Esto se debe a la prioridad que asigna el ACCC a las reclamaciones sobre el país de origen.

40. *¿Deben los usuarios autorizados de una indicación geográfica usar continuamente su indicación geográfica para conservar su derecho a utilizarla y, de ser así, cómo se determina su uso y durante cuánto tiempo se permite no utilizarla?*

Esta pregunta se aplica sólo a las indicaciones geográficas de los vinos y la respuesta es negativa. Cuando una indicación geográfica se ha introducido en el Registro de Nombres Protegidos, puede utilizarse para todos los vinos que tienen su origen en esa zona determinada.

41. *Si surge una diferencia a propósito de la continuidad del uso por una parte determinada, ¿cómo se resuelve?*

No se aplica. Sírvanse referirse a la respuesta a la pregunta 40 *supra*.

42. *¿Permite el régimen de protección de indicaciones geográficas que se concedan licencias para usar indicaciones geográficas y, de ser así, con qué condiciones se conceden esas licencias? Si no se reúnen esas condiciones, ¿qué consecuencias tiene en la indicación geográfica?*

Ninguna ley o reglamentación australiana relativa a las indicaciones geográficas permite conceder licencias para usar indicaciones geográficas.

43. *¿Cómo se aplica en su país el "uso amparado en la cláusula de anterioridad" de una indicación geográfica, conforme al párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

No ha ocurrido hasta ahora en nuestra práctica ningún caso de esa índole.

#### F. LA RELACIÓN CON LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

44. *¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Las obligaciones de Australia con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC son objeto de los artículos 20, 61(2)(c) y 120 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, de los artículos 52 y 53 de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974 y de las acciones por falsificación con arreglo al *Common Law*.

45. *¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que imponen los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La Comisión de Indicaciones Geográficas no aceptará una solicitud para determinar una indicación geográfica del vino cuando el nombre propuesto sea el mismo que el de una marca de fábrica o de comercio que confiere exclusividad al titular registrado, salvo si el titular presenta una carta en la cual renuncia a sus derechos exclusivos y permite el registro de la indicación geográfica.

En cuanto a los demás medios jurídicos de protección de las indicaciones geográficas enumerados en la respuesta a la pregunta 1, los factores que influyen en cada caso para determinar la situación y el alcance real de la protección concedida a marcas notoriamente conocidas, de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, son pertinentes de un modo inherente en el proceso de "reconocimiento" de una indicación geográfica al aplicar tales medios. Un factor esencial al respecto es el significado normal de un término o indicación para el público interesado. Por lo tanto no es preciso identificar medidas específicas en relación con esos medios jurídicos.

46. *¿Qué procedimientos están previstos en caso de conflicto entre una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio?*

En la legislación australiana relativa a las marcas de fábrica o de comercio todas las solicitudes de marcas de comercio que contengan indicaciones geográficas se tramitan en la Oficina de Marcas Comerciales de Australia de la manera siguiente:

El inspector, basándose en las condiciones previstas en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, formula una objeción al registro de la marca si ésta en su conjunto no permite distinguir los productos. Refuerza el peso de la objeción el que una indicación geográfica sea una descripción adecuada de los productos originarios de esa región, y también el que tales indicaciones puedan tener que ser usadas por otros para poder describir adecuadamente sus productos similares. Por lo tanto, se considera que una indicación geográfica no tiene una capacidad inherente de distinguir y no es capaz de distinguir los productos del solicitante.

La aplicación de una indicación geográfica a productos cuyo origen no corresponda a la indicación inducirá a engaño y causará confusión, y constituirá una infracción con arreglo al artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. También se formulará una objeción en estos términos con respecto a la solicitud, a no ser que los productos se describan como originarios de la región de la indicación geográfica.

Si la marca de fábrica o de comercio, a pesar de la inclusión de la indicación geográfica, permite distinguir los productos del solicitante, no se formulará objeción alguna con arreglo al artículo 41. Se hará la misma consideración con respecto al artículo 43 y se formulará objeción salvo si el registro de la marca se usa solamente para productos que tienen su origen en la región de la indicación geográfica.

Si la solicitud se refiere a vinos, se informará al solicitante de los términos de la Ley de la Corporación Australiana del Vino y del Brandy de 1980, que prescriben determinadas condiciones en la descripción y presentación de los vinos, y con la que se da efecto al Acuerdo sobre el Vino entre Australia y la UE, acuerdo bilateral concertado entre los Estados miembros de la Unión Europea y Australia en 1994. Se aplican penas sustanciales de hasta dos años de cárcel y/o una multa de 60.000 dólares australianos en el caso de una descripción falsa o que induzca a error o de una presentación de un vino donde se utilice inadecuadamente una indicación geográfica registrada u otro nombre de vino que figure en el Registro de Nombres Protegidos de Australia.

Cuando se acepta el registro de una marca de fábrica o de comercio, se publican los pormenores y puede presentarse objeciones contra la marca en virtud del artículo 61 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, aduciendo que la marca contiene un signo que es una indicación geográfica o consiste en él y que los productos en los que se utilizará la marca no son originarios de la región de la indicación geográfica. Si se acepta la objeción, se denegará el registro de la marca con arreglo al artículo 55 de la Ley.

Si se considera que una marca registrada contiene una indicación geográfica o consiste en ella, la persona perjudicada puede solicitar la anulación, eliminación o modificación del registro en virtud del artículo 88 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio basándose en cualquier argumento contra el registro de la marca, por ejemplo, que la marca contiene un signo que es una indicación geográfica o consiste en ella (artículo 61) o que el registro podría inducir a error o a confusión (artículo 43).

#### G. OBSERVANCIA

47. *¿Cómo se aplican los derechos en materia de indicación geográfica? ¿Contiene al respecto alguna disposición la legislación en materia de competencia desleal? ¿La legislación sobre marcas de comercio? ¿Otras leyes? Sírvanse mencionar las leyes correspondientes y, en caso de no haber sido notificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, facilitar copias de las mismas.*

Véase la respuesta a la pregunta 1.

48. *¿Quién tiene derecho a hacer aplicar lo dispuesto sobre una indicación geográfica?*

La legislación en materia de prácticas comerciales (Cth) y de comercio leal (Estados y territorios) establece las medidas que puede adoptar cualquier parte interesada, el ACCC u otros órganos que se ocupan del comercio leal en los Estados y territorios en nombre de las partes afectadas. Además, cualquier persona puede oponerse al registro de una marca de comercio que contenga una indicación geográfica o que consista en ella.

La Ley de la AWBC prevé también que muchas partes interesadas pueden adoptar medidas para que se aplique lo dispuesto sobre una indicación geográfica de vinos. En concreto, las medidas siguientes:

#### Artículo 40 K Enjuiciamiento de infracciones

"1) Para evitar cualquier duda, se declara que todas las partes que figuran a continuación pueden incoar un procedimiento por toda infracción cometida contra los artículos 40C, 40E, 40G o 40H:

- a) la Empresa;
- b) una persona dedicada a la producción del vino o a la viticultura en Australia o en un país parte de un acuerdo;
- c) una organización establecida con arreglo a la legislación de Australia o de un país parte de un acuerdo entre cuyos objetivos o propósitos figure cualquiera de los siguientes:
  - i) la promoción de la producción del vino, la viticultura o la comercialización del vino;

- ii) la promoción o protección de los intereses de las personas dedicadas a la producción del vino, la viticultura o la comercialización del vino;
- iii) la promoción o protección de los intereses de los consumidores de vino.

Este artículo no limita la aplicación del artículo 13 del Código Penal de 1914."

Artículo 40L Mandamientos judiciales

- "1) Si una persona ha adoptado, adopta o se dispone a adoptar un comportamiento contrario a lo dispuesto en esta sección, el Tribunal Federal de Australia puede dictar un mandamiento judicial para que:
  - a) la persona se abstenga de ese comportamiento; y
  - b) si el Tribunal lo considera conveniente, para que la persona lleve a cabo determinada acción.
- 2) Puede solicitar un mandamiento judicial la persona interesada, u otra persona en nombre suyo.
- 3) A efectos del párrafo 2), son personas interesadas las siguientes:
  - a) la Empresa;
  - b) una organización declarada de productores de vino;
  - c) una organización declarada de viticultores;
  - d) una persona que sea productor de vino o viticultor en Australia o en un país parte en un acuerdo;
  - e) una organización establecida con arreglo a la legislación de Australia o de un país parte en un acuerdo entre cuyos objetivos o propósitos figure cualquiera de los siguientes:
    - i) la promoción de la producción de vino, la viticultura o la comercialización de vino;
    - ii) la promoción o protección de los intereses de las personas dedicadas a la producción de vino, la viticultura o la comercialización de vino;
    - iii) la promoción o protección de los intereses de los consumidores de vino.
- 4) El Tribunal puede dictar un mandamiento judicial provisional mientras se halla pendiente la decisión relativa a una solicitud de mandamiento judicial.
- 5) El Tribunal puede anular o modificar un mandamiento judicial dictado con arreglo al presente artículo.
- 6) La facultad del Tribunal de dictar un mandamiento judicial para que una persona se abstenga un comportamiento puede ejercerse:

- a) si el Tribunal considera o no que la persona está dispuesta, a adoptar otra vez, o a seguir adoptando, un comportamiento de esas características; y
  - b) si la persona en cuestión ha adoptado o no con anterioridad un comportamiento de esas características.
- 7) Las facultades conferidas al Tribunal Federal de Australia en el presente artículo se añaden a, y no derogan, cualquier otra facultad del Tribunal."

49. *¿Qué órganos judiciales o administrativos están facultados para actuar a fin de que se cumpla lo dispuesto sobre las indicaciones geográficas? ¿Es menester abonar derechos para ello y, en caso afirmativo, qué derechos?*

Todos los tribunales facultados para actuar a fin de que se cumpla lo dispuesto sobre las indicaciones geográficas cobran derechos, es decir exigen el pago de un derecho para iniciar un procedimiento. La cuantía del derecho depende del nivel del tribunal y del tipo de procedimiento iniciado.

En lo que se refiere a procedimientos específicos:

- Si un demandante ha basado el procedimiento en el delito de falsificación, la causa se oirá en primera instancia en el Tribunal Correccional.
- Si se han invocado las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales, el asunto se oirá en el Tribunal Federal (obsérvese, sin embargo, que si el procedimiento fue iniciado por la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo en nombre de una parte interesada, el ACCC corre con los gastos del caso, es decir que el demandante no incurre en costo alguno).
- En virtud de las Leyes sobre Comercio Leal, los asuntos relativos a las indicaciones geográficas se oyen en primera instancia en el Tribunal Supremo.
- En virtud de la Ley de la AWBC, la solución de diferencias se lleva a cabo mediante conversaciones con los representantes de la AWBC (sin pago de derechos) y después en el Tribunal Federal.
- Los procedimientos en que intervienen las Normas sobre Bebidas Espirituosas pueden derivarse o bien de la Ley de control de los alimentos importados de 1992 o las Leyes sobre alimentación de los Estados y territorios. En el primer caso, las diferencias se remiten al Tribunal de Recursos Administrativos. En el segundo, tratándose de un procedimiento civil, la diferencia se remite al Tribunal Correccional.

En cuanto a las oposiciones a una marca de fábrica o de comercio, el Registro de Marcas da al oponente y al solicitante la oportunidad de ser escuchados en una audiencia sobre la oposición, y luego decide si registrar o no la marca. El solicitante o el oponente pueden apelar la decisión del Registro ante el Tribunal Federal (artículo 55).

Para formular una oposición debe pagarse un derecho de 250 dólares australianos. A medida que adelante el procedimiento, es posible que deban pagarse otros por las prórrogas solicitadas o la presentación de pruebas adicionales. Si el caso progresa llega a una audiencia, deberá pagarse una cuantía no superior a 500 dólares australianos por la solicitud de la audiencia y/o la asistencia a la misma.

Si se considera que una marca de fábrica o de comercio contiene una indicación geográfica o consiste en ella, la persona perjudicada puede solicitar la anulación, eliminación o modificación del registro en virtud del artículo 88 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio por cualquiera de los motivos por los que es posible oponerse al registro de la marca, por ejemplo, si la marca contiene un signo que es una indicación geográfica o consiste en ella (artículo 61) o si el registro puede inducir a error y a confusión (artículo 43).

50. *¿Se debe notificar al público la existencia de una indicación geográfica y, en caso afirmativo, cómo y con qué frecuencia?*

En relación con las indicaciones geográficas de vinos, debe notificarse al público la publicación de las determinaciones "provisionales" y "definitivas" de una indicación geográfica. Sin embargo, una vez que la indicación geográfica ha sido inscrita en el Registro, no hay ningún requisito al respecto. El Registro de Nombres Protegidos debe estar a disposición del público en el horario habitual.

Esta cuestión no se aplica a las indicaciones geográficas de otros bienes y servicios.

51. *¿Puede ser sancionado penalmente el uso no autorizado de una indicación geográfica? En caso afirmativo, describanse los procedimientos correspondientes. Si la legislación correspondiente no ha sido notificada conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse facilitar copia de la misma.*

Sí, tratándose de las indicaciones geográficas de vinos. Artículos 40K y 40L de la Ley AWBC (véase la respuesta a la pregunta 48 *supra*).

En el caso de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas, en virtud de las Leyes en materia de alimentación de los Estados y territorios, la autoridad responsable de la observancia de la Ley está facultada para incoar un procedimiento penal, que tendrá lugar en el Tribunal Correccional de los Estados o territorios.

Por lo que se refiere a otras indicaciones geográficas, el incumplimiento de los artículos 53, 55 y 55A de la Ley de Prácticas comerciales y de las disposiciones equivalentes de las leyes de comercio leal de los Estados pueden dar lugar a sanciones penales. El enjuiciamiento es iniciado por el Ministerio Fiscal, que debe demostrar todos los elementos del delito "sin que subsista ninguna duda razonable" (mientras que en los juicios civiles se aplica la norma del "equilibrio de probabilidades").

#### H. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

52. *¿Es su país parte en un acuerdo internacional, incluidos los bilaterales o plurilaterales, sobre notificación y/o registro de indicaciones geográficas? En caso afirmativo, sírvanse indicar el o los acuerdos internacionales y explicar sus relaciones con su legislación nacional.*

Sí, el Acuerdo sobre el Vino entre Australia y la Comunidad Europea. Australia creó su sistema de protección de las indicaciones geográficas de vinos después de concertarse dicho Acuerdo. Las indicaciones geográficas sobre vinos de la CE, que Australia debe proteger en virtud del Acuerdo, están inscritas en el Registro de Nombres Protegidos de la AWBC.

53. *¿De qué otros acuerdos internacionales, de haberlos, es parte su país? ¿Qué disponen esos acuerdos?*

De ningún otro acuerdo.

La ACCC tiene arreglos de cooperación vigentes con la Comisión de Comercio de Nueva Zelandia y la Comisión de Comercio Leal del Taipei Chino. En esos acuerdos se establecen disposiciones sobre el intercambio de información y la prestación de asistencia entre la ACCC y esos dos organismos. Los acuerdos abarcan el intercambio de información y la prestación de asistencia en las investigaciones sobre reivindicaciones de "país de origen" engañosas o que induzcan a error.

### III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL DOCUMENTO IP/C/13/ADD.1

#### A. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL (SECCIÓN A DEL DOCUMENTO IP/C/13)

1. *¿Impide la legislación de su país sobre propiedad industrial y/o las leyes conexas la utilización de indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas para productos que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas?*

Véase la respuesta a la pregunta 46 y la definición de "indicación geográfica" que figura en la cláusula (12)(g)(ii) de la Norma sobre las Bebidas Espirituosas (P3) de la ANZFA, citada textualmente en la respuesta a la pregunta 8.

#### B. DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA RECONOCERLAS (SECCIÓN B DEL DOCUMENTO IP/C/13)

2. *¿Establece la legislación de propiedad intelectual y/o leyes conexas de su país, una clara distinción entre las expresiones "indicaciones geográficas", "denominaciones de origen" e "indicaciones de procedencia", o existen criterios precisos para diferenciarlas?*

La legislación de Australia se refiere a las indicaciones geográficas y no a las denominaciones de origen o a las indicaciones de procedencia. Sin embargo, en la definición de indicaciones geográficas incluida en nuestra legislación se reconoce el hecho de que algunas características de los productos puedan atribuirse al lugar geográfico en que se produjeron (véase la respuesta a la pregunta 8).

3. *¿Contiene su legislación criterios aplicables a las indicaciones geográficas homónimas para los vinos y las bebidas espirituosas?*

Véase la respuesta a la pregunta 14.

#### C. LA RELACIÓN CON LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO (SECCIÓN F DEL DOCUMENTO IP/C/13)

4. *¿Prevé la legislación de propiedad industrial y/o leyes conexas de su país la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas para los vinos o las bebidas espirituosas que no sean originarios del territorio indicado?*

Véanse las respuestas a las preguntas 1 y 46.

---