

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.21
15 de diciembre de 2000

(00-5482)

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 LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO

Respuestas a la lista recapitulativa de preguntas¹

Addendum

HONG KONG, CHINA

En este documento figuran las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas que hizo llegar a la Secretaría la Oficina de Asuntos Comerciales y Económicos de Hong Kong por medio de una comunicación, de fecha 4 de diciembre de 2000.

Hong Kong, China ha notificado a la Organización Mundial del Comercio su legislación en materia de propiedad intelectual a tenor del artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hong Kong, China hace referencia a los párrafos 22.1.0 a 24.9.2 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1, que tratan de la observancia por Hong Kong, China de las obligaciones dimanantes de la Parte II, Sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE FIGURAN EN EL 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 Hong Kong, China de varias formas. Una indicación geográfica puede gozar de protección en virtud de la legislación de marcas de fábrica o de comercio, bien mediante registro como marca de fábrica o de comercio ordinaria o como marca de certificación (Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio (capítulo 43)). Es también posible proteger una indicación geográfica mediante demanda por el ilícito civil de atribución engañosa. Además, es también delito penal aplicar una descripción falsa a un producto. Por lo tanto, toda indicación falsa del lugar de origen de la fabricación de un producto puede constituir infracción punible (sírvanse ver la respuesta a la pregunta 51, *infra*).

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

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

No existe un único régimen de protección de las indicaciones geográficas. Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

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

Sí.

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.*

Son pertinentes en relación con el párrafo 2 del artículo 22 las siguientes disposiciones legislativas:

- Para evitar el uso de una indicación geográfica de manera tal que induzca a error, la parte perjudicada puede entablar demanda por el ilícito civil de atribución engañosa. Además, la demanda por "atribución engañosa" está justificada a tenor del artículo 36 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. Por tanto, todo comerciante que trate de hacer pasar sus productos como si fuesen los de otro comerciante que ha adquirido reputación, y ocasione pérdida a ese otro comerciante, puede ser objeto de demanda por atribución engañosa. El carácter distintivo de la reputación de un demandante en su actividad comercial puede provenir de un nombre, una marca, una descripción o la presentación de sus productos. El titular de una marca de certificación puede presentar demanda en virtud del artículo 67 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio con respecto a toda infracción que se haya cometido.
- El uso de una indicación geográfica que induzca a error puede constituir también delito a tenor de la Ordenanza de descripciones comerciales (capítulo 362), en la que se estipula que constituye delito la descripción falsa de cualquier producto. La Ordenanza de descripciones comerciales define, en el artículo 2, una "descripción comercial" como, *inter alia*, una indicación, directa o indirecta, y por cualquier medio que sea, de cualquiera de las siguientes materias con respecto a cualquier producto o parte de un producto [...] método de fabricación, producción, elaboración o reacondicionamiento [...] aprobación por alguien o conformidad con un tipo aprobado por alguien [...] lugar o fecha de la producción [...] la persona que lo produce [...] otros antecedentes que incluyan titularidad o uso previo. Una descripción comercial es falsa si es falsa en un grado sustancial. Constituye delito en el curso de cualquier actividad comercial, de conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza de descripciones comerciales, hacer una descripción comercial falsa de los productos, o suministrar u ofrecer suministrar cualquier producto al que se aplique una descripción falsa, o poseer esos productos. De conformidad con el artículo 12, constituye también delito importar o exportar todo producto al que se aplique una descripción falsa.
- Las disposiciones pertinentes de la Ordenanza de descripciones comerciales van más allá, por tanto, de la protección estipulada en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 22 en cuanto que el delito penal no queda circunscrito a los productos

provenientes de una región o localidad en la que determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, sino que comprende toda descripción falsa del origen geográfico.

- Con objeto de facilitar el enjuiciamiento de los importadores que importen productos que lleven una descripción falsa de su origen, en el artículo 24A de la Ordenanza de descripciones comerciales se establece la presunción de que el que los productos se importen de un país constituye prueba *prima facie* de que esos productos se produjeron en ese país. Así pues, no recae en la acusación la carga de probar dónde se originaron los productos, sino que lo que cuenta es simplemente el país del que se importaron.

Es pertinente la siguiente legislación en relación con el párrafo 1 del artículo 23:

- En virtud del párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio es ilegal registrar una marca de fábrica o de comercio que dé lugar a probabilidad de engaño. El párrafo 1 del artículo 12 puede utilizarse, por tanto, para impedir el registro de una marca de fábrica o de comercio cuando ese registro induzca a error. Esto se aplica igualmente tanto si lo que se solicita es una marca de fábrica o de comercio como si es una marca de certificación.
- Puede presentar también demanda por atribución engañosa todo el que desee poner fin al uso de una indicación geográfica cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice acompañado de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. Véase, por ejemplo, el asunto *J. Bollinger v The Costa Brava Wine Co* [1961] RPC 116, en el que el intento de usar la expresión "champaña español" llevó a la concesión de un mandamiento judicial por atribución engañosa con respecto al vino de "Champagne" que se origina en el distrito de Champagne, de Francia. Cabe mencionar también el asunto *Taittinger v Allbev* [1993] FSR 641, en el que se presentó demanda por atribución engañosa y se ganó el juicio contra el vino de champaña de saúco.
- Cabe hacer referencia también a la Ordenanza de descripciones comerciales. En virtud de dicha Ordenanza es delito aplicar una descripción falsa a un producto, o suministrar u ofrecer suministrar un producto al que se haya aplicado una descripción falsa. El uso de expresiones tales como "estilo", etc. no constituye, sin embargo, delito penal, ya que es improbable que la descripción de que el vino es de un estilo determinado sea falsa.

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.*

No se aplica.

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

- Hong Kong, China no ha registrado ninguna de sus propias indicaciones geográficas como marcas ordinarias o de certificación.
- Algunos solicitantes de otros países han presentado solicitudes a Hong Kong, China para la obtención de marcas de fábrica o de comercio ordinarias que incorporan

indicaciones geográficas. Esas solicitudes se exponen a no estar de conformidad con el apartado d) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, que estipula que para que una marca pueda ser registrada en la Parte A deberá consistir en "una palabra o palabras que no hagan ninguna referencia directa al carácter o a la calidad de los bienes o servicios, según sea el caso, y que no sean, según su significación ordinaria, un nombre geográfico o de persona".

- En el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio no se deniegan esas marcas, siempre que haya un elemento distintivo en la marca de fábrica o de comercio. En esos casos, el Registro exige que se deniegue la parte de la marca que es una indicación geográfica y puede también imponer una condición de origen (con objeto de evitar que haya engaño). Ejemplos de esas marcas registradas en Hong Kong, China son :

Condición

- | | | |
|---|---|---|
| "Courvoisier Le Cognac de Napoleon" para el coñac | - | Es condición del registro que la marca se use únicamente para el coñac producido en Francia.
- Se ha denegado por completo el registro de las palabras "Le Cognac de Napoleon" . |
| "Champagne de Venoge" para el champaña | - | Es condición del registro que la marca se use únicamente para el champaña producido en Epernay (Francia). |

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.*

El párrafo 2 del artículo 23 se corresponde con el párrafo 3 del artículo 22 pero se aplica específicamente a indicaciones que identifican vinos y bebidas espirituosas. Se otorga la misma protección que se estipula en el párrafo 3 del artículo 22 y en el párrafo 2 del artículo 23, esto es:

- Una parte puede oponerse, en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, al registro como marca de fábrica o de comercio o como marca de certificación de una indicación geográfica que sea engañosa, y puede rectificar el registro si esa marca ha sido registrada.
- Puede invocarse el párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio para oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio alegando que es engañosa. Puede invocarse al artículo 20 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio si hay marcas registradas con anterioridad que estén en pugna con la marca que se solicita. Una marca de fábrica o de comercio registrada que sea engañosa, o se haya convertido en engañosa, puede ser retirada del Registro en virtud del apartado a) del párrafo 1 del artículo 48 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio (toda "inscripción hecha en el registro sin causa suficiente", o "toda inscripción que permanezca indebidamente en el registro").

- En virtud del artículo 68 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, la inscripción de una marca de certificación puede ser modificada o eliminada por el Registrador de Marcas de Fábrica o de Comercio, o por los tribunales, si puede demostrarse, entre otras cosas, que el titular ha dejado de ser competente para certificar los productos, o que ha dejado de ser de beneficio público que la marca esté registrada.
- Puede hacerse uso también de la demanda por atribución engañosa para prohibir el uso de una indicación geográfica que induzca a error.
- La Ordenanza de descripciones comerciales dispone también que es delito aplicar una descripción falsa a los productos, o suministrar u ofrecer suministrar cualquier producto al que se aplique una descripción falsa.

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

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

- Lo que constituye una indicación geográfica es una cuestión de hecho que se decidirá caso por caso. La esencia de lo que constituye una indicación geográfica queda definida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese artículo se establece la relación entre el origen geográfico y la calidad, la reputación u otra característica del producto. En la legislación de marcas vigente en Hong Kong no existe ninguna definición concreta de lo que constituye una indicación geográfica. En el párrafo 2 del artículo 3 de la nueva Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio (que se aprobó el 16 de junio de 2000, pero que todavía no ha entrado en vigor) queda en claro, sin embargo, que una marca de fábrica o de comercio puede consistir en una indicación. No queda específicamente definido lo que constituye una "indicación". Existen, sin embargo, algunas definiciones legales que son útiles para los titulares de indicaciones geográficas. Son éstas la definición de lo que constituye una marca de certificación a tenor de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio vigente, y la definición de lo que constituye una descripción comercial a tenor de la Ordenanza de descripciones comerciales.
- Es posible, en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, registrar una indicación geográfica como marca de certificación (artículo 64), que se define como una marca "que se adapta en relación con cualquier producto para distinguir, en el curso de la actividad comercial, los productos que han sido certificados por alguien con respecto al origen, el material, el modo de fabricación, la calidad, la exactitud u otra característica, de los productos que no gozan de esa certificación". Un solicitante deberá enumerar, *inter alia*, las características para las que solicita certificación a fin de cumplir las disposiciones que rigen el uso de una marca de certificación.
- El artículo 2 de la Ordenanza de descripciones comerciales es también pertinente al respecto. "Descripción comercial" significa "una indicación, directa o indirecta, ofrecida por el medio que sea, de cualquiera de las siguientes materias con respecto a cualquier producto o parte de un producto, esto es:

[...]

- h) lugar o fecha de la producción, elaboración o reacondicionamiento del producto fabricado

- i) persona que lo ha fabricado, producido, elaborado o reacondicionado."

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

No existe ninguna definición concreta de lo que constituye una indicación geográfica en la legislación de marcas de fábrica o de comercio vigente en Hong Kong, China. La definición a tenor de la nueva Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio en el sentido de que una marca de fábrica o de comercio comprende una "indicación" es muy amplia, y podría abarcar las indicaciones geográficas que están vinculadas directa o indirectamente a una región concreta.

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

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

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?*

No se ofrece ninguna definición concreta de lo que constituye una indicación geográfica en la legislación de marcas de fábrica o de comercio vigente en Hong Kong (ni se contempla una definición de ese género a tenor de la nueva Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio). Es difícil, por tanto, cuantificar, a efectos de la legislación de Hong Kong, China, el grado de creatividad humana o de otros factores humanos que interviene.

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

El camino normal que deberá seguirse en Hong Kong, China para obtener protección de las indicaciones geográficas será el de presentar demanda con arreglo al derecho común por el ilícito civil de atribución engañosa e invocar la legislación de marcas de fábrica o de comercio. Si interviene o no algún otro derecho de propiedad intelectual dependerá de los hechos. Por ejemplo, la creación de una nueva indicación geográfica de la que forme parte un logotipo podría recibir protección del derecho de autor, pero para ello deberá tener cabida en el artículo 4 de la Ordenanza del derecho de autor, en la que, *inter alia*, se define el derecho de autor como un derecho de propiedad que tiene por objeto "obras originales de carácter literario, teatral, musical o artístico". No es fácil ver cómo la legislación de patentes puede ser pertinente para las indicaciones geográficas. En el artículo 93 de la Ordenanza de patentes de Hong Kong, China se dispone que una invención es patentable si "es nueva, entraña una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial" (párrafo 1 del artículo 93).

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?*

No existe esa autoridad en Hong Kong, China. En Hong Kong puede presentarse una solicitud de marca de certificación en nombre de una asociación de un país extranjero que esté facultada para definir una determinada región o zona a propósito de la cual se reclaman derechos.

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

No existe legislación concreta en Hong Kong, China relativa a indicaciones geográficas homónimas de vinos. Existe una disposición general en la Ordenanza de marcas de fábrica o de

comercio, en virtud de la cual puede registrarse una marca de fábrica o de comercio si está de conformidad con las disposiciones relativas al uso simultáneo (artículo 22).

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

No existe legislación concreta en Hong Kong, China relativa a ese reconocimiento. Para proteger las indicaciones geográficas o denominaciones de origen en Hong Kong habrá que acudir a la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio o a la Ordenanza de descripciones comerciales, o presentar demanda con arreglo al derecho común por ilícito civil de atribución engañosa. Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 1 *supra*.

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 ninguna.

C. EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

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?*

No existe ningún sistema oficial de reconocimiento de las indicaciones geográficas. Puede solicitar una marca de fábrica o de comercio (con inclusión de una marca de certificación) una organización oficial o una entidad privada.

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

Deberá presentarse la solicitud de una marca de fábrica o de comercio (si ése es el camino elegido para obtener la protección de una indicación geográfica) en el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio, que está situado en el Departamento de la Propiedad Intelectual de Hong Kong, China. Cuando lo que se quiere es obtener protección, por ejemplo en virtud de la ley que protege contra la atribución engañosa, deberá presentarse demanda ante los tribunales de Hong Kong.

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?*

Deben basarse en la iniciativa de una entidad o de una persona. Esa iniciativa puede ser, por ejemplo, una solicitud presentada ante el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio para registrar una marca de fábrica o de comercio (incluida una marca de certificación), o una demanda por atribución engañosa que se inicie ante los tribunales de Hong Kong.

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

Únicamente se abonan derechos cuando el camino que se elige para solicitar la protección de las indicaciones geográficas es el del registro de una marca de fábrica o de comercio. Los derechos que se imponen por una solicitud de marca de fábrica o de comercio son de 1.400 dólares de Hong Kong. Son pagaderos unos derechos de 2.000 dólares de Hong Kong por el registro de una

marca de fábrica o de comercio. Son pagaderos unos derechos de 4.100 dólares de Hong Kong por la renovación de una marca de fábrica o de comercio después de haber finalizado el plazo de validez.

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

En la legislación vigente de Hong Kong, China no existen unos criterios específicos que sean aplicables únicamente a las indicaciones geográficas. (Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 8 *supra*).

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

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 21 *supra*.

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

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 21 *supra*.

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

Es menester exponer los bienes o servicios respecto de los cuales se solicita una marca en todo intento de proteger una indicación geográfica mediante solicitud de una marca de fábrica o de comercio (con inclusión de una marca de certificación).

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

- Toda solicitud de marca de fábrica o de comercio (que incorpore una indicación geográfica) que haya sido aprobada por el Registrador de marcas de fábrica o de comercio se publica en la Gaceta Oficial. En esa etapa, todo miembro del público tiene derecho a oponerse al registro de esa marca. El procedimiento que existe para oponerse es iniciar procedimiento judicial ante el Registrador de Marcas de Fábrica o de Comercio, quien deberá decidir entre la reclamación del solicitante y la del contrario. Ese procedimiento se rige por las disposiciones de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio (artículo 15).
- Aun después de haber sido registrada una marca de fábrica o de comercio, todo miembro del público tiene posibilidad de hacer que se revoque el registro de una marca fundándose, por ejemplo, en que la inscripción de la marca en el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio no debiera haber permanecido en el Registro, o en que se hizo una inscripción en el Registro sin motivo suficiente.

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

Cualquier persona puede oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio (con inclusión de una marca de certificación) en la que interviene una indicación geográfica o en la que se incorpora una indicación geográfica.

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?*

No existe legislación específica en Hong Kong, China en relación con la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. (Sírvanse remitirse a las respuestas a las preguntas 8 y 21.)

D. EL MANTENIMIENTO

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

- Si una indicación geográfica ha quedado protegida mediante el registro de una marca de fábrica o de comercio a tenor de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, la protección de que goza es, en teoría, de una duración por tiempo indefinido, sujeto al pago de derechos al renovar el registro de la marca. En virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, una marca de fábrica o de comercio se registra por un período inicial de 7 años, y después de eso por un período de 14 años. La nueva Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio estipulará un período de registro de 10 años, transcurrido el cual podrá renovarse la marca. El período de duración cuando se renueva es también de 10 años.
- Si se acude a demanda con arreglo al derecho común por ilícito civil de atribución engañosa, el titular de una indicación geográfica tendrá que presentar una demanda cada vez que crea que se están menoscabando sus derechos.

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.*

Sírvanse remitirse a la respuesta a las preguntas 20 y 28 *supra*.

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

Hay que usar una indicación geográfica que ha sido registrada como marca de fábrica o de comercio (no como marca de certificación) en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. Si no ha habido uso de buena fe durante cinco años, la marca puede ser revocada por no haberla usado el titular (artículo 37). No se aplica esto cuando, a tenor de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, se ha registrado la indicación geográfica como marca de certificación, ya que el artículo 37 no se aplica en relación con las marcas de certificación.

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?*

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 30 *supra*.

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

El titular de una indicación geográfica que se haya registrado en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio como marca de certificación autoriza habitualmente el uso de la marca de certificación por terceros. Es responsabilidad del titular asegurarse de que la marca de

certificación se utilice debidamente. Cabe comparar esto con lo que ocurre con una marca de fábrica o de comercio (que no sea una marca de certificación) que se registre a tenor de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. Esa marca de fábrica o de comercio podrá ser utilizada por un tercero mediante un acuerdo de usuario registrado. En esos casos, es el titular registrado el que deberá supervisar el uso del acuerdo de usuario registrado.

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

No existe ningún órgano oficial en Hong Kong, China que esté encargado de supervisar el uso de las indicaciones geográficas.

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.*

Sírvanse remitirse a las respuestas a las preguntas 25 y 30 *supra*.

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?*

La revocación de una marca de fábrica o de comercio (que incorpore una indicación geográfica) que ya ha sido registrada depende de la iniciativa de un tercero. El Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio puede denegar una solicitud de marca de fábrica o de comercio fundándose, por ejemplo, en que es engañosa (párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio).

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?*

No hay ningún registro por separado de las indicaciones geográficas en Hong Kong, China. Como se indicó anteriormente, es posible proteger una indicación geográfica mediante una marca de certificación a tenor de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. El titular de esa indicación geográfica tendrá habitualmente que presentar en el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio disposiciones que demuestren que puede usar la marca. El titular de la marca de certificación permitirá a quien cumpla los criterios expuestos en esas disposiciones utilizar la marca.

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?*

Cuando se trata de una marca de certificación registrada, o incluso cuando se trata de una marca de fábrica o de comercio registrada, la entidad que ha obtenido el reconocimiento es la que decidirá si puede permitirse que otras partes usen la marca.

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?*

Si habrá o no que abonar derechos por el uso de una marca de certificación dependerá del titular de la marca de certificación, y de lo que ese titular haya establecido en las disposiciones.

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

Cuando se ha protegido una indicación geográfica mediante una marca de certificación registrada en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, pueden surgir diferencias a propósito del uso de esa marca entre el titular de la marca de certificación y alguien que haya sido autorizado para usar la marca. En ese caso, la parte perjudicada puede solicitar al Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio que modifique las disposiciones que rigen el uso de la marca de certificación (Regla 56 del Reglamento de marcas de fábrica o de comercio, capítulo 43). Si la indicación geográfica no ha sido registrada como tal, una diferencia con respecto a quién tiene derecho al uso de esa indicación geográfica puede resolverse presentando demanda con arreglo al derecho común por el ilícito civil de atribución engañosa.

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?*

El uso de una indicación geográfica registrada como marca de certificación vendrá determinado por lo que se establezca en las disposiciones relativas a esa marca. Cabe recordar que no podrá anularse una marca de certificación por falta de uso. Eso es diferente de lo que ocurre con respecto a una marca de fábrica o de comercio (que no sea una marca de certificación) registrada en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. Esta marca puede ser utilizada por alguien que no sea el titular registrado mediante inscripción de usuario registrado. No obstante, la falta de uso de una marca de ese género durante cinco años puede hacer que esa marca quede anulada por falta de uso. Corresponde al titular de la marca asegurarse de que su marca sea utilizada por el usuario registrado.

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

Sírvanse remitirse a las respuestas a las preguntas 32 y 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?*

No se conceden licencias a las marcas de certificación en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio. No obstante, la ley hace posible que una marca de certificación sea utilizada por un tercero. (Véase cuál es la situación con respecto a otras marcas que pueden registrarse en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio en la respuesta a la pregunta 40 *supra*.)

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?*

Hong Kong, China no tiene disposiciones al respecto en su legislación.

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?*

El reconocimiento de las indicaciones geográficas en Hong Kong, China se hace en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio o por demanda con arreglo al derecho común por el ilícito civil de atribución engañosa. No existe un registro por separado de indicaciones geográficas. La protección de una indicación geográfica tiene que conseguirse dentro de los límites de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, o acudiendo a la legislación en materia de atribución engañosa. No existe, por tanto, ninguna posibilidad de que un registro por separado de una indicación geográfica con arreglo a un sistema *sui generis* de reconocimiento de indicaciones geográficas pueda actuar en perjuicio del registro de una marca de fábrica o de comercio registrada en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio.

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?*

Sírvanse remitirse a la pregunta a la respuesta 44 *supra*.

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

Dado que el sistema de Hong Kong, China está basado en el registro de una marca de fábrica o de comercio o en acudir a demanda con arreglo al derecho común, y no en un sistema *sui generis* para las indicaciones geográficas, no puede haber conflicto. Si el titular de una indicación geográfica se cree perjudicado por el registro de una marca de fábrica o de comercio en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio, puede pedir que se rectifique el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio y se retire la marca.

G. LA 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 fábrica o 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 en general lo ya dicho. No existe ninguna legislación concreta en materia de competencia desleal en Hong Kong, China. La observancia de las indicaciones geográficas puede imponerse mediante registro como marca de fábrica o de comercio, o como marca de certificación, en virtud de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio; acudiendo a demanda por atribución engañosa cuando se trata de marcas que no han sido registradas; y mediante enjuiciamiento (por medio de reclamación presentada ante el servicio de vigilancia aduanera de Hong Kong) por infracción de la Ordenanza de descripciones comerciales (lo que constituye delito penal). Hong Kong, China ha notificado su legislación en materia de propiedad intelectual a la OMC. Sírvanse remitirse a los documentos IP/N/1/HKG/2/Add.1 e IP/N/6/HKG/1.

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

El titular de la indicación geográfica tiene derecho a exigir la observancia de los derechos que supone (bien sea en virtud del derecho aplicable en materia de atribución engañosa o como titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una marca de certificación).

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, cómo y de qué manera?*

Los órganos administrativos no tienen competencia para iniciar acción ejecutiva. Lo habitual es que se interponga ante el tribunal de primera instancia un procedimiento ejecutivo por infracción de los derechos respecto de una marca de fábrica o de comercio, o una demanda por atribución engañosa. Los derechos que hay que abonar cuando se dicte un mandamiento judicial por infracción de un derecho de marca de fábrica o de comercio son de 1.045 dólares de Hong Kong.

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

No.

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.*

El uso no autorizado de una indicación geográfica puede constituir delito penal. Es delito, en virtud de la Ordenanza de descripciones comerciales, aplicar una descripción comercial falsa a los productos. Así pues, toda indicación falsa del lugar de fabricación de un producto constituye un delito que supone, cuando hay sentencia condenatoria, multa de hasta 500.000 dólares de Hong Kong y pena de prisión por cinco años, como máximo y, cuando la condena recaer en procedimiento sumario, multa de 100.000 dólares de Hong Kong y pena de prisión por dos años.

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.*

Hong Kong, China no es parte en ningún acuerdo internacional o bilateral sobre indicaciones geográficas.

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

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 52 *supra*.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE FIGURAN EN EL 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?*

Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 4 de la sección I *supra*.

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?*

No.

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

No.

C. 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?*

Pueden ser impugnados la solicitud o el registro de una marca de fábrica o de comercio fundándose en que ese registro es o será engañoso (párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio).
