

**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**

Respuestas a la lista recapitulativa de preguntas<sup>1</sup>

Addendum

URUGUAY

El documento contiene las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas, que la Secretaría ha recibido de la Misión Permanente del Uruguay mediante una comunicación de fecha 25 de junio de 2003.

**RESPUESTAS A LA LISTA RECAPITULATIVA DE PREGUNTAS  
SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS (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 por la legislación de protección de los signos distintivos (ley de marcas), no existiendo en el país legislación sobre competencia desleal. La legislación nacional distingue dentro de las indicaciones geográficas a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia. Estas últimas gozarán de protección sin necesidad de registro (artículo 74 de la Ley N° 17.011), mientras que las denominaciones de origen para ser protegidas deben ser registradas.

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

Existen dos regímenes de protección. El protegido por la Ley N° 17.011 de signos distintivos que alcanza a todos los productos y servicios y el régimen establecido por el Instituto Nacional de

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

Vitivinicultura (INAVI) para vinos y bebidas espirituosas, las cuales tienen un doble sistema de protección.

**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.**

Los artículos 4º numeral 4º, 5º numeral 7º y el capítulo XII de las indicaciones geográficas de la Ley N° 17.011 de 25 de septiembre de 1998 y artículos 64 a 72 del Decreto reglamentario N° 34/999 de 3 de febrero de 1999 cumplen con el mandato del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto al párrafo 1 del artículo 23 se encuentra comprendido dentro de la protección antes mencionada. Se adjunta texto de la Ley y el decreto referido. Sería pertinente consultar al INAVI en cuanto a la normativa administrada por ellos.

**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.

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

Al momento no hay ninguna indicación geográfica nacional protegida por el sistema de la Ley N° 17.011. En cuanto al régimen de protección establecido por el INAMHI correspondería consultar a dicho organismo.

**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.**

Todos los productos y servicios tienen el mismo nivel de protección bajo el régimen de la Ley N° 17.011.

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

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

El artículo 73 de la Ley N° 17.011 expresa que "constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencias y las denominaciones de origen". El artículo 74 establece: "indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio en tanto que lugar de procedencia". Por su parte el artículo 75 dispone: "denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos".

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

Indirectamente no.

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

Los establecidos en la normativa mencionada.

**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?**

Sí, intervienen factores humanos.

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

No.

**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 de vinos y bebidas espirituosas corresponde al INAVI y para los restantes productos o servicios el organismo competente en la materia.

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

No existe previsión legal expresa en relación a las indicaciones geográficas homónimas de vinos en la Ley N° 17.011.

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

Sí, artículos 65 y 67 del Decreto reglamentario N° 34/999.

**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.

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?**

Tanto una como la otra (artículo 65 del Decreto reglamentario N° 34/999).

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

Ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y ante el INAVI.

**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?**

Se deben basar en la iniciativa de una entidad o una persona.

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

Se debe abonar una tasa de 12 Unidades Reajustables por una clase y por cada clase adicional 7 Unidades Reajustables al solicitar el registro, no existiendo una tasa para su conservación.

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

No existen criterios sino requisitos legales, como el de calidad para la protección de las denominaciones de origen.

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

Nos remitimos a la contestación anterior.

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

Para el registro de las denominaciones de origen nacionales se debe acompañar la constancia que acredite su otorgamiento por el organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional la constancia deberá ser expedida por el INAVI. Para el registro de las denominaciones de origen extranjeras ya reconocidas en el país de origen, se deberá acreditar dicha circunstancia en el formulario de solicitud.

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

Sí.

**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?**

Existe procedimiento de oposición que se rige por el artículo 69 del Decreto reglamentario N° 34/999.

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

Se pueden oponer los terceros con un interés directo, personal y legítimo.

**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?**

El mismo procedimiento.

## D. EL MANTENIMIENTO

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

El registro de las denominaciones de origen será sin plazo (artículo 71 del Decreto N° 34/999).

**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.**

No.

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

No.

**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.

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

No está prevista su realización.

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

No existe.

**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.**

Por no ser utilizada no existe normativa al respecto. En el segundo caso podría interponerse una acción administrativa de anulación.

**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?**

Deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona.

## 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?**

Una vez que se conceda el reconocimiento de este registro puede utilizarla.

**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?**

No se exige el uso.

**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 se tratara de una licencia de uso, ésta se regulará por la normativa civil aplicable a estos contratos.

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

Se deberá concurrir a la justicia civil, aplicándose el Código General del Proceso.

**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?**

No está previsto el uso de la denominación de origen.

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

*Idem.*

**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?**

Como ya se explicitó en la respuesta 38, se pueden conceder licencias, regulándose por la libre voluntad de las partes así como la normativa civil en la materia.

**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?**

El artículo 79 de la Ley N° 17.011 exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.

#### F. LA RELACIÓN CON LAS MARCAS 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?**

La legislación nacional impide el registro como marcas de las denominaciones de origen. En cuanto a las indicaciones de procedencia podrán ser registradas como marcas siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

**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?**

Como ya se dijo se trata de signos diferentes con tipos de protección diferente.

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

En caso de que se encontrara registrada como marca una indicación geográfica protegida se podrá pedir por el interesado la anulación de la misma.

#### G. EL CUMPLIMIENTO

**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.**

Los derechos se aplican mediante las acciones administrativas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la acción de nulidad jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las acciones civiles y penales ante los tribunales competentes.

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

El titular del registro.

**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?**

Como ya dijimos la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Judicial. Sí, se deben abonar tasas e impuestos en el caso del Poder Judicial.

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

Se notifica por única vez en el Boletín de la Propiedad Industrial.

**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 artículo 85 de la Ley N° 17.011 prevé la aplicación de las disposiciones penales contenidas en sus artículos 81 a 84 a los infractores de las normas sobre denominaciones de origen.

#### 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.**

El Uruguay forma parte del Convenio de París, ratificado por el Decreto-ley N° 14.910, y del Acuerdo sobre los ADPIC, habiéndolo ratificado por la Ley N° 16.671. En materia regional se suscribió el Protocolo de Marcas y Denominaciones de Origen del MERCOSUR ratificado por la Ley N° 17.052.

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

Solamente los mencionados en el párrafo anterior.

---