

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/117/Add.31

18 de mayo de 2007

(07-2041)

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

Original: español

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

HONDURAS

La presente comunicación, de fecha 15 de mayo de 2007, se distribuye a petición de la delegación de Honduras.

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 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?

Sí, las indicaciones geográficas en Honduras están protegidas a través de las disposiciones contenidas en la legislación interna que aprobó el contenido del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual forma parte de las leyes internas del país, tal como lo estipulan los artículos 16 de la Constitución de la República de Honduras y el Artículo 7 de La ley de la Administración Pública, de que los Tratados Internacionales que Honduras suscriba y que el Congreso Nacional de la República ratifique, constituirán legislación interna en el país.

Asimismo, la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-99-E del 30 de diciembre de 1999) en su artículo No. 168 sanciona los actos de competencia desleal relativos a las indicaciones geográficas con multa de Diez (10) a Doscientos (200) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente utilice en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre su procedencia, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio.

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

También dicha Ley otorga protección mediante la figura de la denominación de origen y prohíbe usar en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o se emplee una traducción incorrecta de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como “*tipo*”, “*genero*”, “*manera*”, “*imitación*” u otras calificaciones análogas.

El artículo No.170 del Decreto 12-99-E, considera como acto de competencia desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y practicas honradas en materia mercantil asimismo la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos (Decreto16-2006) en su artículo 15 dispone que “el reconocimiento y la protección de una indicación geográfica incluye observar las prohibiciones derivadas de derechos de terceros, solicitados o registrados con anterioridad”.

El artículo 129 del Decreto 12-99-E, dispone que existe un período dentro del cual cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición debidamente fundamentada contra la solicitud de Registro de las indicaciones geográficas.

En cuanto al reconocimiento de las indicaciones geográficas, los derechos de utilización exclusiva se reconocen a partir de su Registro de protección que emite el Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

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

Honduras cuenta con un solo régimen de protección de las indicaciones geográficas, contenido en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto No. 12-99-E el cual fue reformado por el Decreto No. 16-2006, Ley de Implementación RD-CAFTA-USA

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

El régimen contempla también los servicios en el artículo No. 123 y de la Ley de Propiedad Industrial.

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.

El reconocimiento de las indicaciones geográficas referidas en el párrafo 2 del artículo 22 se lleva a cabo mediante la Ley de Propiedad Industrial en los artículos 129, 168 y 170, que fue oportunamente notificada a la OMC conforme al Artículo 63.2 del Acuerdo de los ADPIC.

Con relación al párrafo 1 del artículo 23 del ADPIC, referido a la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, la legislación hondureña otorga protección de manera general a todo tipo de indicaciones geográficas.

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 protección de las indicaciones geográficas está prevista en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E particularmente en el Capítulo V, artículos 123 a 133 y el Decreto No. 16-2006, Ley de Implementación del Tratado RD-CAFTA-USA, Sección III artículos 14 y 15.

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

Hasta la fecha únicamente se encuentra registrada la denominación de origen denominada **MARCALA**, que corresponde a café cultivado en una zona geográfica de Honduras.

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.

La protección para los vinos y bebidas espirituosas está contemplada en la legislación nacional sobre Propiedad Industrial de manera general.

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

8. ¿Cómo se definen las indicaciones geográficas?

En Honduras, el artículo 79, numeral 8 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: *"Se entenderá por indicación geográfica aquellas indicaciones que identifican a un bien como originario del territorio de un país, o de una región o de una localidad del territorio de un país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del bien sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma serán susceptibles de constituir una indicación geográfica"*.

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

Efectivamente, la definición anterior contenida en el artículo No. 79, numeral 8) contempla las características de calidad y reputación de los bienes o productos, cuando las mismas sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

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

Los criterios a tomar en cuenta para reconocer una indicación geográfica son únicamente las características del bien que sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico, incluso en Honduras se reconoce que todo signo o combinación de signos, en cualquier forma son susceptibles de constituir una indicación geográfica conforme lo señalado en el artículo No.79 numeral 8) reformado de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo el artículo 127 indica que no podrá registrarse como denominación de origen aquella que sea contraria a la definición del artículo antes mencionado.

Asimismo el artículo 123 de dicha Ley, señala que *“una indicación geográfica no podrá ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión o crearle expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio”*.

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?

En la elaboración de productos concretos protegidos por el sistema de indicaciones geográficas interviene la creatividad humana; además de las características debidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, se incluye también los factores naturales y los factores humanos, según el artículo 79 numeral 9) de la Ley de Propiedad Industrial. Vemos que las técnicas y métodos utilizados por los habitantes de una región para la elaboración de determinado producto, proporcionan un alto grado de distinción al mismo.

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

No existe norma expresa en la Ley hondureña sobre este aspecto.

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?

El Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual, es la autoridad facultada para definir la región o zona geográfica, ésta definición se basa en determinar aspectos como la calidad, reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

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

No existen en la legislación hondureña criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas de vinos en forma específica; sin embargo, los artículos 79 numeral 8), 123 y 127 de la Ley de Propiedad Industrial contienen razonamientos generales aplicables a las indicaciones geográficas de conformidad al artículo 22.4 del ADPIC.

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, la legislación hondureña dispone, en los términos de los artículos 125 y 126 párrafo 2 de la Ley de Propiedad Industrial, del reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas. Pueden ser protegidas cuando la solicitud la formulen los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes que tengan legítimo interés.

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 legal.

No existe ninguna disposición al respecto.

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?

Según los artículos 125, 126 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial, podrá declararse la protección de indicaciones geográficas a petición de personas naturales o jurídicas, no especificándose si se trata de organización oficial o entidad privada.

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

Conforme a los artículos 125 y 126 de la Ley de Propiedad Industrial, la protección de una indicación geográfica se presentará ante el Instituto de la Propiedad, a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (Oficina del Registro de la Propiedad Industrial).

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?

Los artículos 125 y 126 de la Ley de Propiedad Industrial disponen que la protección de una indicación geográfica se hará a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen.

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

La inscripción, modificación de una denominación de origen en Honduras está sujeta al pago de los derechos siguientes: a) por la inscripción de una denominación de origen: Setecientos Lempiras (L.700.00) y; b) por las modificaciones a las mismas: Trescientos Cincuenta lempiras (L.350.00), conforme al artículo 174 numeral 6) de la Ley de Propiedad Industrial.

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

Fundamentalmente son de índole geográfica, pero no exclusivamente.

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

Los artículos 130 y 132 de la ley de Propiedad Industrial establecen que los solicitantes “con legítimo interés” deben realizar “directamente” la actividad a la que se dediquen.

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

Conforme el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-99-E) debe facilitarse fundamentalmente la siguiente información:

- a) Nombre, dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;

- b) La denominación geográfica cuyo registro se solicita;
- c) (El área geográfica de producción, a la cual se refiere la denominación de origen;
- d) (Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y
- f) El pago de la tasa correspondiente.

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

No existe una disposición expresa en la Ley hondureña.

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?

Según lo manda el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial, los procedimientos relativos al examen, la publicación, la oposición y el registro, se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas. La investigación acerca de una queja a propósito de un reconocimiento de indicación geográfica se realizará conforme al procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

En concordancia con el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, cualquier persona (natural o jurídica) que tenga legítimo interés podrá oponerse fundadamente contra la solicitud de registro solicitada.

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?

Según la Ley de Propiedad Industrial, los solicitantes pueden presentar la solicitud de registro ante el Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (Registro de la Propiedad Industrial), quien las examinará, a fin de determinar si la misma se ajusta a los aspectos formales exigidos. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos de forma, la citada entidad notificará al peticionario para que en un plazo de 30 (treinta) días subsane las irregularidades. Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las mismas, la solicitud será rechazada.

En caso de que la solicitud de registro reúna los requisitos formales, la Dirección General de Propiedad Intelectual examinará si dicha solicitud está conforme al artículo 79 numeral 8) de la Ley de Propiedad Industrial y de estarlo, ordenará su publicación por una sola vez, en el Diario Oficial La Gaceta.

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición debidamente fundamentada contra el registro solicitado. De darse este caso, se notificará al peticionario para que exponga sus alegatos, la Dirección General de Propiedad Intelectual resolverá lo pertinente.

Si no existiere oposición, la Dirección General de Propiedad Intelectual a través del Registro de la Propiedad Industrial resolverá en forma motivada sobre la protección de la indicación geográfica correspondiente.

D. EL MANTENIMIENTO

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

En concordancia con los artículos 129 y 92 de la Ley de Propiedad Industrial se deduce que, el reconocimiento de una indicación geográfica tiene una duración de 10 (diez) años renovables por el mismo período, a partir de la fecha de su concesión.

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.

De acuerdo con los artículos 93, 94 y 174, inciso c) de la Ley de Propiedad Industrial, para la renovación de una indicación geográfica bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original. Por la renovación de cada una se pagará la cantidad de L. 350.00 (Trescientos Cincuenta Lempiras).

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

En el Artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial se indica que sí es necesario usar una indicación geográfica para conservar sus derechos o, al menos, justificar debidamente el no uso de la misma o haberla rehabilitado por el tiempo no usado. El uso se determina cuando los productos o servicios que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional; la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado hondureño, según se detalla en el artículo 81 de la misma Ley.

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?

El artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial establece que, a solicitud de parte, se cancelará el registro cuando sin motivo justificado la indicación geográfica no hubiese sido utilizada durante los 3 (tres) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

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

Esta supervisión está a cargo del Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (Registro de la Propiedad Industrial).

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

El Instituto de la Propiedad aplica el procedimiento contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo.

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.

Según el artículo 133 de la Ley de Propiedad Industrial, puede solicitarse que se deje sin vigor una indicación geográfica, mediante una solicitud debidamente fundamentada en la que se solicite la cancelación de su protección.

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?

De acuerdo al artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, el proceso puede ejecutarse de oficio o a petición de parte.

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?

Conforme al Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho de uso de las indicaciones geográfica se reconoce –y por tanto es efectivo para su uso- desde su registro que al efecto emita la Dirección General de Propiedad Intelectual.

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?

La decisión del uso de una indicación geográfica recae en la entidad que ha obtenido el reconocimiento de la misma.

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?

Conforme al Artículo 174 numeral 6) inciso de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E, se aplica el pago de una tasa correspondiente a L.700.00 (Setecientos Lempiras).

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

Al surgir una diferencia relativa al uso de una indicación geográfica las acciones relativas al derecho de utilizarla se ejercerán ante los Tribunales de Justicia, conforme el artículo 132 de la Ley de Propiedad Industrial.

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 artículo No. 106 de la Ley de Propiedad Industrial indica que, como principio general, el titular o los licenciarios deben usar la indicación geográfica, caso contrario podrá solicitarse su cancelación, cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado la misma durante los 3 (tres) años precedentes a la acción de cancelación o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación.

El uso se determina cuando los productos o servicios que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional; la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado hondureño, según se detalla en el artículo 81 de la misma Ley.

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

Una diferencia de la continuidad del uso se resuelve evaluando las pruebas que se presenten o comprobando el pago de la rehabilitación, en el caso de que la indicación geográfica no haya sido utilizada, esto en base a la Ley de Procedimiento Administrativo. La prueba del uso de la indicación geográfica corresponderá al titular del derecho.

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?

Sí, el régimen de protección de indicaciones geográficas en Honduras permite que se concedan licencias para usarlas, ya que el registro de protección de una indicación geográfica concede derechos exclusivos al titular, el artículo No. 12 del Decreto No. 16-2006 agrega que los titulares de tales derechos podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso señalando que no constituye un requisito el registro de dicha licencia para afirmar cualquier derecho que abarque la misma.

Las consecuencias de conceder licencias para usar indicaciones geográficas son obtener su debida protección así como evitar medidas restrictivas del comercio y disposiciones tendientes a evitar actos de competencia desleal.

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?

En Honduras el "uso amparado en la cláusula de anterioridad" de una indicación geográfica, conforme al párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a la luz de lo señalado en el Capítulo II Sección 1 artículo 84 numeral 2 de la Ley de Propiedad Industrial.

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?

En Honduras, conforme al artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, no podrán registrarse como marca los signos que estén comprendidos en algunas de las prohibiciones de dicho artículo tales como que constituyan una denominación de origen previamente protegida de conformidad con la Ley para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Conforme a los artículos Nos. 160, 163, 165 y 172 de la citada Ley, sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en la Ley de Propiedad Industrial: administrativas, civiles y penales.

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?

El Artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el registro de una marca confiere al titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, actos como usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios.

Lo anterior impide que no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que imponen los párrafos 2 y 3 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con la protección de indicaciones geográficas, puesto que su régimen reconoce el derecho de utilización exclusiva siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los Artículos Nos. 123 y 127 de dicha Ley. El uso del derecho por personas no autorizadas será considerado un acto de competencia desleal (Artículo No. 170), inclusive en los casos que vayan acompañadas de expresiones como “género”, “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

Cualquier perjudicado puede defender sus derechos en aplicación de las medidas legales contempladas en el Artículo No. 160 de la Ley, sin perjuicio de otra acciones legales aplicables.

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

Los procedimientos señalados en la Ley de Propiedad Industrial para todo conflicto entre signos distintivos, tales como la oposición contemplada en el artículo No. 89. Asimismo, el artículo No. 129 señala que los procedimientos relativos al examen, la publicación, la oposición y el registro de las denominaciones de origen, se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas, en cuanto corresponda. También se aplican en casos de conflicto entre indicaciones geográficas u otro signo distintivo, las acciones de nulidad y cancelación, tal como lo señalan los artículos Nos. 105 y 106 de la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 132 párrafo tercero de dicha Ley, dispone que las acciones relativas al derecho de utilizar una denominación de origen registrada, se ejercitarán ante los Tribunales.

G. EL CUMPLIMIENTO (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.

Los derechos en materia de indicación geográfica se aplican a partir de la resolución que otorga el registro realizada por el organismo competente.

En Honduras la Ley Propiedad Industrial contempla en su artículo No. 170 actos considerados como de competencia desleal para los signos distintivos en general, inclusive las indicaciones geográficas.

Únicamente en la Ley de Propiedad Industrial se protegen los signos distintivos incluidos tanto las marcas de fábrica como las de comercio y las indicaciones geográficas, conforme lo indica el artículo No. 82.

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

El Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de la Propiedad Intelectual (Oficina de Registro de la Propiedad Industrial) ejerce la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual, velando por su cumplimiento y observancia.

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?

En lo que respecta a las acciones de orden administrativo, el Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (Oficina de Registro de la Propiedad Industrial), está facultado para cumplir lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial sobre las indicaciones geográficas.

Los Juzgados de lo Civil, están facultados para actuar en los casos para indemnización por daños y perjuicios y los Juzgados de lo Penal, si existiere presunción de haberse cometido un delito, en ambos casos relacionados con asuntos de propiedad intelectual.

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

Sí, debe notificarse al público la existencia de una solicitud de registro de indicación geográfica, el aviso se publica por una vez en el Diario Oficial La Gaceta, según el artículo No. 129 de la Ley de Propiedad Industrial.

51. ¿Puede ser sancionado penalmente el uso no autorizado de una indicación geográfica? En caso afirmativo, describáanse 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, en caso de haberse cometido un delito relacionado con el uso no autorizado de una indicación geográfica, es sancionado penalmente, según se indica taxativamente en el Título VI, Capítulo I de la Ley de Propiedad Industrial. Los procedimientos aplicados se encuentran establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que ha sido notificado a la OMC.

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.

A nivel multilateral, Honduras es Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), forma parte de su legislación nacional el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). A nivel regional, Honduras forma parte de los Tratados de Libre Comercio siguientes: Tratado de Libre Comercio CA-3/ México, junto con las Repúblicas de El Salvador y Guatemala del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica y del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (RD-CAFTA-USA). Como norma general, sin perjuicio de lo estipulado en la Ley de

Propiedad Industrial, son aplicables las disposiciones contenidas en los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en Honduras antes detallados.

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

Honduras es Miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
