

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.1

1º de diciembre de 1998

(98-4811)

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

Original: inglés

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

Lista recapitulativa de preguntas¹

Respuestas del Japón

El presente documento contiene las respuestas a la Lista recapitulativa que la Secretaría ha recibido del Japón mediante una comunicación de su Misión Permanente de fecha 11 de noviembre de 1998.

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL DOCUMENTO IP/C/13

A. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL

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

En virtud del apartado x) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, los actos por los que se efectúan indicaciones que tienen probabilidad de inducir a error respecto del lugar de origen o por los que se transfieren mercancías con tales indicaciones están cualificados como uno de los tipos de competencia desleal. Si bien el apartado i) del párrafo 1 del artículo 11 establece que la disposición antes citada no se aplica a los actos por los que se usa o indica en forma normal un nombre común o una indicación habitualmente empleada, tal excepción no alcanza a los actos por los que se usa o indica el nombre de un lugar de origen de productos hechos mediante la uva o que la emplean como ingrediente y que ha pasado a constituir un nombre común.

La Ley de Prevención de la Competencia Desleal no otorga derechos exclusivos para la indicación del lugar de origen, pero restringe los actos por los que se efectúan indicaciones que tienen probabilidad de inducir a error respecto del lugar de origen.

Con respecto a las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas, el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón designa las indicaciones geográficas que

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

corresponden a lugares de origen situados en el Japón a fin de que pueda regir la protección establecida en las disposiciones del apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

Con arreglo a la última disposición citada y los artículos 15, 43*bis* y 46 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el registro de las marcas de fábrica o de comercio que incluyan una indicación geográfica empleada para un vino o una bebida espirituosa que no tenga su origen en el lugar señalado por tal indicación geográfica debe ser denegado por el examinador o invalidado a solicitud de cualquier parte interesada.

El Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón no efectúa tales designaciones respecto de indicaciones geográficas de vinos o bebidas espirituosas que tengan su origen en otros Estados Miembros de la OMC, pero en virtud de lo dispuesto en el apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se adoptarán iguales medidas de protección para prohibir el uso de indicaciones geográficas de vinos o bebidas espirituosas que no tengan su origen en el lugar correspondiente a la indicación geográfica.

Las denominaciones de origen de vinos o bebidas espirituosas que hayan sido registradas internacionalmente con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional son objeto de la protección mencionada en el párrafo precedente a menos que esos registros internacionales hayan sido anulados o tropiecen con obstáculos insalvables. La lista de las denominaciones de origen que deben ser objeto de esta protección ha quedado abierta.

Las indicaciones geográficas de bienes y servicios distintos de los vinos y las bebidas espirituosas no están alcanzadas por el sistema de designaciones expuesto, pero en virtud del apartado xvi) del párrafo 1 del artículo 4 y los artículos 43*bis* y 46 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Japón se han adoptado medidas similares respecto de cualquier marca de fábrica o de comercio que pueda inducir a error acerca de la calidad de los bienes o servicios.

En lo que respecta a las indicaciones geográficas de vinos o bebidas espirituosas, también se otorga protección a través de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas prevista en el párrafo 1 del artículo 86*sexies*, el Comisionado de la Administración Nacional de Impuestos debe designar las indicaciones geográficas correspondientes a lugares de origen de vinos y bebidas destiladas producidos en el Japón. Está prohibido el empleo de las indicaciones así designadas respecto de vinos o bebidas destiladas que no tengan su origen en el lugar correspondiente a la indicación geográfica.

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 aplicable a todos los productos. Los regímenes aplicables son los siguientes: la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas (únicamente respecto de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas destiladas).

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

Con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, todo registro de marcas de fábrica o de comercio que sea susceptible de inducir a error en cuanto a la calidad de los servicios debe ser

denegado por el examinador, anulado en virtud de una impugnación o invalidado a solicitud de cualquier parte interesada (apartado xvi) del párrafo 1 del artículo 4 y artículos 15, 43bis y 46 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

A este respecto, si las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio para servicios contienen indicaciones geográficas susceptibles de inducir a error acerca del lugar de prestación de los servicios, tales solicitudes no deben registrarse para proteger las indicaciones geográficas auténticas.

Las indicaciones geográficas de servicios que tienen probabilidad de inducir a error respecto del lugar de origen están igualmente restringidas en virtud del apartado x) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal.

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 disposiciones pertinentes al respecto:

- a) Ley de Prevención de la Competencia Desleal: apartado x) del párrafo 1 del artículo 2;
- b) Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio: apartados xvi) y xvii) del párrafo 1 del artículo 4 y artículos 15, 43bis y 46; Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio: artículos 1, 1bis, 1ter y 1quater;
- c) Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas: artículos 86sexies y 86septies; Decreto del Consejo de Ministros sobre la aplicación de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas: artículo 8quater; y Norma sobre la Designación de las 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.*

No se aplica (véanse las respuestas a las preguntas 1 y 4).

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

Incluyen "IKI", "KUMA" y "RYUKYU", que están protegidas en la forma explicada en la respuesta a la pregunta 1 (en virtud de: i) el apartado xvi) del párrafo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el artículo 1ter de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; y ii) el artículo 86sexies de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, el artículo 8quater del Decreto del Consejo de Ministros sobre la aplicación de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas).

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 nivel más elevado de protección exigido para los vinos y bebidas espirituosas no se otorga a otros productos con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas.

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

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

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Prevención de la Competencia Desleal no establecen ninguna definición de las "indicaciones geográficas". La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio emplea, en su lugar, la expresión "origen" (apartado iii) del párrafo 1 del artículo 3 y apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4).

Conforme a las Directrices sobre el Examen de las Marcas de Fábrica o de Comercio que ilustran las disposiciones mencionadas, se entiende por "origen" los nombres de países, los nombres geográficos famosos (incluyendo las denominaciones de circunscripciones administrativas, los antiguos nombres de países y los nombres geográficos empleados en países extranjeros), los nombres de calles (incluyendo las calles famosas de países extranjeros) y las indicaciones que figuran en mapas.

Con respecto a las indicaciones geográficas de los vinos o bebidas espirituosas, las "indicaciones geográficas" se definen como "la indicación por la que se especifica que el lugar de origen de una bebida alcohólica es el territorio de una región o distrito de un Estado Miembro de la OMC en caso de que la calidad, la reputación general u otras características de la bebida alcohólica sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico" (párrafo 1 del artículo 1 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente al artículo 86sexies de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas).

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. En lo que respecta a las indicaciones geográficas en las marcas de fábrica o de comercio, las Directrices para el Examen de las Marcas de Fábrica o de Comercio prescriben expresamente que las marcas que indirectamente indican el origen de determinados productos no caben en la categoría de "origen" según la definición del apartado iii) del párrafo 1 del artículo 3 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

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

En relación con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, interpretamos que el "reconocimiento de una indicación geográfica" significa "la designación efectuada con arreglo al apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio". En consecuencia, los criterios dependerían de que la indicación cumpla los requisitos definidos en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En relación con la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, la designación debe efectuarse comprobando si la indicación se ajusta a la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 1 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas (véase la respuesta a la pregunta 8).

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.

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

No interviene ningún otro derecho de propiedad intelectual.

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?*

Con respecto a la designación de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas destiladas, el Comisionado de la Administración Nacional de Impuestos debe definir la región geográfica o el territorio con arreglo al artículo 2 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente al párrafo 1 del artículo 86*sexies* de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas (véase la respuesta a la pregunta 4).

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

No.

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

En lo que respecta a las indicaciones geográficas de países extranjeros, se otorga protección con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4) y a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas (párrafo 1 del artículo 86*sexies*) de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque los sistemas de designación establecidos por esas leyes no se extienden a las indicaciones geográficas extranjeras.

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.*

Con respecto a las indicaciones geográficas de vinos o bebidas destiladas, el párrafo 2 del artículo 3 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas dispone que no se otorgará protección en los casos de indicaciones geográficas no protegidas en el país de origen, ni de las que han dejado de utilizarse en el país de origen.

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?*

La designación prevista en el apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio debe otorgarse a los fabricantes de vinos o bebidas espirituosas que hayan presentado solicitud (artículo 1 de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

Con respecto al sistema establecido en la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, la designación debe otorgarse a las Asociaciones de Empresas de Bebidas Alcohólicas que hayan presentado solicitud, conforme a lo estipulado por la Ley.

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

Las autoridades competentes son las siguientes:

- la Oficina de Patentes del Japón (con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio);
- la Administración Nacional de Impuestos (con respecto al sistema de designaciones correspondiente a las disposiciones de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas).

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?*

Con respecto al sistema de designación previsto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, los fabricantes de vinos o bebidas espirituosas deben presentar una solicitud de designación de la indicación geográfica y el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón la hace examinar con arreglo a los artículos 1 y 1bis de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

Con respecto al sistema de designaciones previsto en la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, los procedimientos deben basarse en la iniciativa de las Asociaciones de Empresas de Bebidas Alcohólicas conforme a lo estipulado por la Ley.

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

No se requiere el pago de derechos en el sistema de designaciones previsto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, ni en la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas.

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

Sí. Con respecto al sistema de designaciones previsto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, se establece en ella que los vinos o bebidas espirituosas deben tener su origen en las

regiones o territorios correspondientes a las marcas respectivas (apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y artículo 1 de su Reglamentación).

Con respecto al sistema de designaciones previsto en la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, esta Ley y la correspondiente Norma disponen que las indicaciones geográficas significan la especificación del lugar de origen de la bebida alcohólica (artículo 86*sexies* de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y párrafo 1 del artículo 1 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas).

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

Con respecto al sistema de designaciones previsto en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la solicitud debe contener:

1. el lugar de origen de los vinos o bebidas espirituosas;
2. el tipo de vino o de bebida espirituosa;
3. la indicación geográfica;
4. el nombre y domicilio del solicitante;
5. los siguientes documentos que deben adjuntarse:
 - a) el estatuto o documentación equivalente, si el solicitante es una persona jurídica;
 - b) un documento explicativo de la calidad de los vinos o bebidas espirituosas;
 - c) un documento que acredite el uso de la marca que contiene la indicación geográfica de origen de los vinos o bebidas espirituosas.

(Formulario 1, conforme al artículo 1 de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.)

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

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, los solicitantes deben presentar las siguientes informaciones cuando la autoridad examina su solicitud:

- a) lugar de origen;
- b) tipo de bebida alcohólica;
- c) fundamentos de la solicitud y otras informaciones conexas.

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

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas sólo puede accederse a solicitudes referentes a vinos y bebidas destiladas (incluyendo el "sochu", el "whisky", el aguardiente de uva y las bebidas espirituosas).

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?*

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no se han establecido procedimientos para impugnar las designaciones.

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

No se aplica (véase la respuesta a la pregunta precedente).

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 apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón designe los orígenes de vinos o bebidas espirituosas del Japón y que no se admitirán las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio que incluyan los orígenes designados. Sin embargo, este sistema de designaciones no alcanza a las indicaciones geográficas de países extranjeros, mientras que las marcas que indiquen un origen de vinos o bebidas espirituosas situado en un Miembro de la OMC no deben registrarse si está prohibido el uso de tales marcas en vinos o bebidas espirituosas que no tengan su origen en la región de ese Miembro.

También con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas (párrafo 1 del artículo 86*sexies*), la designación no alcanza a las indicaciones geográficas de países extranjeros, mientras que se otorgará protección a las indicaciones geográficas de vinos o bebidas destiladas de un Miembro de la OMC si está prohibido el uso de tales indicaciones geográficas en vinos o bebidas destiladas que no tengan su origen en la región de ese Miembro.

D. EL MANTENIMIENTO

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

Con respecto al registro correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, no contiene disposiciones acerca del plazo de validez de las indicaciones geográficas. Sin embargo, el artículo 1*quater* de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio establece que el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón podrá cancelar la designación hecha con arreglo al apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio si posteriormente la designación resulta inadecuada.

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.*

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no otorga "derechos" exclusivos respecto de las indicaciones geográficas, sino que dispone únicamente que los orígenes designados quedan protegidos

a fin de que los terceros no los registren como marcas de fábrica o de comercio. En consecuencia, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no contiene disposiciones sobre renovación o reafirmación.

La Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tampoco contiene disposiciones a ese respecto.

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

La Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no contiene disposiciones sobre la falta de uso de las indicaciones geográficas (véase la respuesta a la pregunta precedente).

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 se aplica (véase la respuesta a la pregunta 29).

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

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, la Administración Nacional de Impuestos (incluyendo la Oficina de Impuestos y la Oficina Fiscal) supervisa el uso de las indicaciones geográficas con arreglo a las disposiciones de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas.

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

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, no se ha establecido ningún procedimiento legal determinado para fiscalizar el uso de las indicaciones geográficas, aunque la Administración Nacional de Impuestos (que incluye la Oficina de Impuestos y la Oficina Fiscal) desempeña esas funciones (véase la respuesta a la pregunta precedente).

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.*

El artículo 1^{quater} de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón podrá cancelar la designación hecha con arreglo al apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio si cualquier designación resulta inadecuada en relación con el origen. En principio, es dicho Comisionado quien puede dejar sin efecto la designación de las indicaciones geográficas, y no se ha establecido ningún procedimiento legal que permita a las partes interesadas presentar una solicitud de cancelación.

Con respecto a las designaciones correspondientes a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, pueden cancelarse si resultan inadecuadas en relación con el origen (o el solicitante presenta una solicitud de cancelación). Tampoco se ha estipulado ningún procedimiento legal para permitir que las

partes interesadas presenten una solicitud de cancelación respecto del sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas.

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?*

Véase la respuesta a la pregunta precedente.

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?*

Aunque no existe ninguna disposición que prescriba el uso de indicaciones geográficas, entendemos que quienes tienen indicaciones geográficas designadas por el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón con arreglo a las disposiciones del artículo 1 de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio están habilitados para usar sus propias indicaciones geográficas sin que se apliquen otros criterios ni procedimientos.

La Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas no establecen limitaciones particulares acerca del uso por el solicitante.

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 Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio sólo dispone que las indicaciones geográficas designadas quedan protegidas a fin de que los terceros no las registren como marcas de fábrica o de comercio. En consecuencia, esa designación efectuada por el Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón es diferente de los regímenes que otorgan derechos exclusivos (incluyendo su explotación) respecto de las indicaciones geográficas. A este respecto, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no establece el alcance del derecho y su uso.

La Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no establece ninguna disposición referente al uso de indicaciones geográficas por particulares.

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

No se aplica y no es preciso abonar derechos (véase la respuesta a la pregunta precedente).

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

Conforme a los artículos 3 y 4 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, la persona cuyos intereses mercantiles sufren lesión o corren peligro de sufrirla por actos de un particular en los que formula indicaciones en bienes o servicios que tienen probabilidad de inducir a error acerca del lugar de origen está facultada para solicitar un interdicto cautelar que impida o suspenda tales actos; y

si la lesión de sus intereses mercantiles se produce intencionalmente o por negligencia, tiene derecho a demandar al particular citado en juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.

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 se aplica (véase la respuesta a la pregunta 37).

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

No se aplica (véase la respuesta a la pregunta 37).

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 aplica (véase la respuesta a la pregunta 37).

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

No se aplica en lo que respecta al sistema correspondiente a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (véase la respuesta a la pregunta 37).

El artículo 3 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas dispone que "en caso de que determinadas indicaciones geográficas especificadas para vinos o bebidas destiladas en un Estado Miembro de la OMC se hayan usado durante un mínimo de 10 años hasta el 15 de abril de 1994, o se hayan usado de buena fe antes del 15 de abril de 1994 en el territorio del Estado Miembro", no se impedirá su uso como indicaciones geográficas.

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?*

Interpretamos que esta pregunta se refiere a las medidas que deben tomarse para impedir la infracción de una marca de fábrica o de comercio registrada por terceros (los derechos exclusivos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC), que puede causarse por la designación de una indicación geográfica. A este respecto, la relación entre la designación de un origen de vinos o bebidas espirituosas conforme a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y las marcas registradas por terceros debe apreciarse en cada caso al examinarse por la Oficina de Patentes del Japón las solicitudes de designación de origen de vinos o bebidas espirituosas.

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?*

Interpretamos que esta pregunta se refiere a las medidas que deben tomarse para impedir la infracción de una marca de fábrica o de comercio registrada por terceros (los derechos exclusivos

establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC), que puede causarse por la designación de una indicación geográfica. A este respecto, la relación entre la designación de un origen de vinos o bebidas espirituosas conforme a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y las marcas registradas por terceros debe apreciarse en cada caso al examinarse por la Oficina de Patentes del Japón las solicitudes de designación de origen de vinos o bebidas espirituosas.

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

Cuando una solicitud de marca de fábrica o de comercio corresponde al apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio en relación con una indicación geográfica designada correspondiente a un tercero, la solicitud debe ser denegada por el examinador, o debe cancelarse el registro en virtud de una impugnación, o debe invalidarse a solicitud de cualquier parte interesada (apartado xvii) del artículo 4, artículo 15, párrafo 2 del artículo 43 y artículo 46 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

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.*

Conforme a los artículos 3 y 4 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, la persona cuyos intereses mercantiles sufren lesión o corren peligro de sufrirla por actos de un particular en los que formula indicaciones en bienes o servicios que tienen probabilidad de inducir a error acerca del lugar de origen está facultada para solicitar un interdicto cautelar que impida o suspenda tales actos; y si la lesión de sus intereses mercantiles se produce intencionalmente o por negligencia, tiene derecho a demandar al particular citado en juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.

Conforme a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, las indicaciones geográficas designadas con arreglo a las disposiciones del apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 quedan protegidas a fin de que los terceros no las registren como marcas de fábrica o de comercio (apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 y artículos 15, 43bis y 46).

Además, con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, el Ministro de Hacienda puede ordenar a los fabricantes o vendedores de bebidas alcohólicas que cumplan la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas para asegurar el adecuado empleo de las indicaciones facilitando las transacciones con bebidas alcohólicas y beneficiando a los consumidores (párrafos 3 y 4 del artículo 85sexies y artículos 86septies y 98).

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

Conforme a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, tiene ese derecho la persona cuyos intereses mercantiles sufren lesión o corren peligro de sufrirla por actos de un particular en los que formule indicaciones en bienes o servicios que tienen probabilidad de inducir a error acerca del lugar de origen.

El artículo 1 de la Reglamentación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone que la persona que fabrica vinos o bebidas espirituosas (con inclusión de las asociaciones de fabricantes de vinos o bebidas espirituosas) que desee obtener la designación de un origen de vinos o bebidas espirituosas conforme a lo establecido en el apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 de la

Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio debe presentar una solicitud al Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón. De ese modo los fabricantes de vinos o bebidas espirituosas pueden excluir el registro por terceros de marcas de fábrica o de comercio para vinos o bebidas espirituosas que tengan su origen en otra región o territorio distinto del que figura en la indicación geográfica designada.

Conforme a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, las asociaciones de empresas de bebidas alcohólicas que hayan solicitado la designación estarán facultadas para que el Ministerio de Hacienda (incluyendo al Comisionado de la Oficina Nacional de Impuestos) imparta instrucciones, dicte órdenes o imponga multas a los fabricantes o vendedores de bebidas alcohólicas por el empleo inadecuado de las indicaciones geográficas designadas (párrafos 3 y 4 del artículo 86*sexies* y artículos 86*septies* y 98).

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?*

Tienen jurisdicción respecto de las medidas promovidas en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal: i) los tribunales en los asuntos civiles; y ii) los tribunales y autoridades investigadoras (es decir, los fiscales y la policía) en los asuntos penales.

Al incoar demanda civil para obtener que se impida o suspenda la infracción de derechos o la indemnización de daños y perjuicios resultantes de tal infracción con arreglo a los artículos 3 y 4 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, el demandante debe pagar un derecho que se calcula en proporción a la cuantía del asunto conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 y en el párrafo 1 del anexo 1 de la Ley sobre Costas Judiciales Civiles.

Con respecto a los asuntos penales, la parte que obtiene la protección de una indicación geográfica por medio de los procedimientos no está obligada a pagar derechos.

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no contiene disposiciones sobre medidas destinadas a imponer la observancia en materia de indicaciones geográficas.

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, tiene jurisdicción el Ministerio de Hacienda (su titular), o la Administración Nacional de Impuestos (su Comisionado).

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

Las designaciones efectuadas con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se notifican al público en las Gacetas publicadas por la Oficina de Patentes del Japón; y las designaciones efectuadas con arreglo a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se dan a conocer al público mediante la notificación por la Administración Nacional de Impuestos.

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 apartado i) del párrafo 1 del artículo 13 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal dispone que quien cometa, con fines ilegítimos, el acto que se describe en el apartado x) del párrafo 1

del artículo 12 será condenado a una pena de prisión de un plazo no mayor de tres años o a una multa de no más de 3 millones de yen. Por su parte, el artículo 14 de la misma Ley dispone que las personas jurídicas también serán condenadas a una multa no mayor de 100 millones de yen (esta suma se incrementará en 1999 a 300 millones de yen) si un representante, agente u otro empleado de la persona jurídica ha cometido, en relación con su actividad comercial, el acto de exponer en bienes o servicios una indicación que tenga probabilidad de inducir a error acerca del lugar de origen. El procedimiento se rige por el Código de Procedimiento Penal.

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio no contiene disposiciones sobre las medidas penales en caso de uso no autorizado de indicaciones geográficas designadas.

Con respecto al sistema de designaciones correspondiente a la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, el fabricante o vendedor de bebidas alcohólicas que haya violado la orden de ajustarse a la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas respecto de indicaciones geográficas designadas de vinos o bebidas destiladas está sujeto a una multa no mayor de 100.000 yen (artículo 98).

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.*

No.

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

El Japón es Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Origen Falsas o Engañosas en los Productos, con respecto a la protección de las indicaciones geográficas. Estos acuerdos establecen los medios para impedir el uso directo o indirecto de indicaciones falsas o engañosas sobre el origen de los productos.

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

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

1. *¿Impone 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?*

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente al párrafo 1 del artículo 86sexies de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, se otorga protección en los casos que se mencionan, y todo fabricante o vendedor de bebidas alcohólicas que no se ajuste a esa Norma está sujeto a que se le impartan instrucciones, se disponga la publicación, se le apliquen órdenes o se le imponga una multa.

B. DEFINICIÓN Y CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO (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?*

Esas expresiones no están distinguidas claramente en nuestras leyes referentes a la propiedad intelectual (la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas). En la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4) y en el artículo 2 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas correspondiente al artículo 86^{sexies} de la Ley sobre la Asociación de Empresas de Bebidas Alcohólicas y Medidas para la Recaudación del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se emplea la expresión "orígenes", mientras que en la Ley de Prevención de la Competencia Desleal (apartado x) del párrafo 1 del artículo 2) y en el párrafo 1 del artículo 1 de la Norma sobre la Designación de las Indicaciones Geográficas se emplea la expresión "lugar de origen". No existe ningún criterio sustantivo para distinguir esas expresiones.

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

No.

C. RELACIONES 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?*

La marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que identifica vinos o bebidas espirituosas, o que contiene tal indicación, respecto de vinos o bebidas espirituosas que no son originarios del territorio indicado, debe ser denegada por el examinador, cancelada mediante una impugnación escrita o invalidada a solicitud de cualquier parte interesada (apartado xvii) del párrafo 1 del artículo 4 y artículos 15, 43^{bis} y 46).
