

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.3  
1° de diciembre de 1998

(98-4814)

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

### Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas<sup>1</sup>

#### Addendum

#### ESTADOS UNIDOS

El presente documento contiene las respuestas a la lista recapitulativa que la Secretaría ha recibido de los Estados Unidos de América mediante una comunicación de su Misión Permanente de fecha 17 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?*

Los Estados Unidos conceden protección a las indicaciones geográficas por diversos medios, entre los que cabe mencionar la Ley sobre Competencia Desleal, las leyes federales y estatales y los reglamentos.

#### Solicitudes de registro federal de marcas de fábrica o de comercio

En relación con el registro federal de marcas de fábrica o de comercio, el artículo 2(a) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(a), incorpora la prohibición contenida en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, de la siguiente manera. El artículo 2(a), en su parte pertinente, prohíbe:

"el registro de marcas que consistan total o parcialmente en una indicación geográfica que, cuando se aplique a vinos o bebidas espirituosas, o se utilice en relación con ellos, identifique un lugar que no sea el de origen de los productos y que el solicitante haya utilizado por primera vez en vinos o bebidas espirituosas o en relación con ellos, después de transcurrido un año desde la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor con respecto a los

---

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

Estados Unidos (como se indica en el artículo 2(9) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay)".

Además, el artículo 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(e)(3), prohíbe la inscripción en el registro principal de una marca que consista esencialmente en una descripción geográfica falsa y que induzca a error de los bienes o servicios indicados en la solicitud. Esa marca no podrá inscribirse ni en el Registro Principal ni en el Registro Suplementario, salvo en los casos en que la marca haya llegado a ser distintiva o estuviese legítimamente en el comercio con anterioridad al 8 de diciembre de 1993, fecha en que se promulgó la Ley de Aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, *Public Law* 103-182, 107 Stat. 2057. Una marca que no pueda registrarse con arreglo al artículo 2(e)(3) sólo podrá ser considerada para su inscripción en el Registro Principal de conformidad con el artículo 2(f) si se demuestra que la marca ha llegado a ser distintiva de los bienes y servicios del solicitante en el comercio con anterioridad al 8 de diciembre de 1993. 15 U.S.C. §§1052(e)(3) y 1052(f). Una marca que no pueda registrarse de conformidad con el artículo 2(e)(3) podrá considerarse para su inscripción en el Registro Suplementario, de conformidad con el artículo 23, sólo si se ha utilizado legítimamente en el comercio por el titular con anterioridad al 8 de diciembre de 1993. 15 U.S.C. §§1052(e)(3) y 1091. Véase TMEP §1210.06.

De ese modo, la simple presencia de una indicación geográfica engañosa en una marca utilizada para identificar vinos o bebidas espirituosas determina la denegación del registro en virtud de los artículos 2(a) y 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábricas o de Comercio, debido a que existe la presunción de que el término falsamente descriptivo (con respecto a los vinos y bebidas espirituosas) puede inducir a error.

#### Uso en etiquetas controladas por la Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (BATF)

Incluso si una parte no solicita la inscripción en el registro federal de una marca de fábrica que incorpora una indicación geográfica falsamente descriptiva, el reglamento pertinente promulgado por la Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (BATF) prohíbe esa utilización en las etiquetas. La Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego, organismo encargado de hacer cumplir la ley, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está encargada de la administración y aplicación de las leyes federales relacionadas con la imposición de contribuciones, el etiquetado y la publicidad de las bebidas alcohólicas. Entre esas leyes, la Ley Federal de Administración de las Bebidas Alcohólicas, 27 U.S.C., artículos 201 y siguientes, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas que no se hayan etiquetado en conformidad con los reglamentos destinados a impedir el engaño al consumidor y proporcionar a éste información adecuada sobre la identidad del producto. La reglamentación promulgada por la BATF del artículo 205, en lo que respecta a los vinos y bebidas espirituosas destiladas, se encuentra en 27 C.F.R., Partes 4 y 5, respectivamente.

#### - Vinos: etiquetado

En el título 27 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), artículo 4.39, se enumeran las prácticas prohibidas con respecto al etiquetado de los vinos. Según 27 C.F.R. §4.39(a)(1), las etiquetas de los vinos no deben contener "ninguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia, o mediante el añadido de una mención científica o técnica, tienda a crear una impresión que puede inducir a error".

Además, conforme a 27 C.F.R. §4.39(i), en general no podrá utilizarse una marca de significación vitícola a menos que el vino reúna los requisitos en materia de denominación de origen correspondientes a la zona geográfica nombrada. Se considera que una marca tiene significación vitícola cuando es el nombre de un Estado o de un condado (o de sus equivalentes extranjeros), cuando haya sido aprobada como zona vitícola o por un gobierno

extranjero, o cuando el Director de la BATF haya constatado que tiene significación vitícola. 27 C.F.R. §4.39(i)(3).

Asimismo, según 27 C.F.R. §4.39(j), no podrán utilizarse en las etiquetas nombres de productos que tengan un significado geográfico específico, excepto si el Director de la BATF constata que, debido a su utilización de larga data, esos nombres son reconocidos por los consumidores como nombres de fantasía del producto y no representativos del origen. En esos casos, los nombres de los productos deben calificarse con la palabra "marca" colocada inmediatamente después del nombre del producto y en letras del mismo tamaño, tan visibles como el nombre del propio producto. Además, en esos casos, la etiqueta debe ostentar una denominación de origen y, de requerirlo el Director, una declaración de renuncia a la referencia geográfica como representativa del origen del vino.

Por otra parte, en 27 C.F.R. §4.39(k), se prohíbe utilizar en las etiquetas de los vinos "[o]tras inscripciones, diseños, dispositivos o representaciones que indiquen o den a entender un origen distinto del verdadero lugar de origen del vino".

Sírvase observar que en virtud de 27 C.F.R., artículo 4.33, se prohíben las marcas en las etiquetas de los vinos que puedan inducir a error en cuanto al año de producción, el origen, la identidad u otras características del producto.

- Vinos: anuncios publicitarios

El título 27 C.F.R., artículo 4.64, enumera las prácticas prohibidas con respecto a los anuncios publicitarios de los vinos. Con arreglo a 27 C.F.R. §4.64(a)(1), un anuncio publicitario sobre los vinos no debe contener "[n]inguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de la falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia o mediante el añadido de indicaciones técnicas o científicas no pertinentes, tienda a crear una impresión que induzca a error".

Además, en 27 C.F.R. §4.64(g) se establece que en "[n]ingún anuncio publicitario deberá figurar ninguna mención, diseño, dispositivo o representación que tienda a crear la impresión de que el vino se origina en una región o lugar determinados, salvo que la etiqueta del producto anunciado ostente una denominación de origen que aparezca en el anuncio publicitario en relación directa con la designación de la clase y el tipo".

- Bebidas espirituosas: etiquetado

De conformidad con 27 C.F.R. §5.34, las etiquetas de las bebidas espirituosas destiladas no pueden contener ninguna marca que de por sí o asociada con otro material impreso o gráfico cree alguna impresión o insinuación en lo que respecta al año de producción, el origen, la identificación u otras características del producto.

Además, con arreglo a 27 C.F.R. §5.42(a), las indicaciones de las etiquetas de las bebidas espirituosas destiladas no contendrán "ninguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia, o mediante el añadido de indicaciones científicas o técnicas, tienda a crear una impresión que induzca a error".

Todas las etiquetas de las bebidas espirituosas destiladas deben indicar la clase y el tipo del producto: 27 C.F.R. §5.32. Como tales, los nombres geográficos para tipos distintivos de bebidas espirituosas destiladas no podrán aplicarse a ninguna bebida espirituosa destilada producida en un lugar distinto de la región determinada indicada por el nombre: 27 C.F.R. §5.22(k)(1). Existen varias excepciones a esta regla. Por ejemplo, podrá autorizarse un

nombre geográfico si en relación directa con ese nombre aparece la palabra "type" o la palabra "American" o algún otro adjetivo que indique el lugar de producción verdadero, en letras tan visibles como el nombre: 27 C.F.R. §5.22(k)(1). Ahora bien, si el Director de la BATF constata específicamente que ese nombre geográfico, por el uso y conocimiento general ha perdido su significación geográfica hasta el punto que ha pasado a ser genérico, ese nombre también podrá utilizarse: 27 C.F.R. §5.22(k)(2). La BATF aplica esas normas de manera permitida por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y compatible con el mismo.

No obstante, con arreglo a 27 C.F.R. §5.22(k)(3), los nombres geográficos que no sean nombres de tipos distintivos de bebidas espirituosas destiladas que no hayan llegado a ser genéricos, no se aplicarán a las bebidas espirituosas destiladas producidas en un lugar distinto de la región o el lugar determinado indicado por ese nombre.

- Bebidas espirituosas: anuncios publicitarios

En el título 27 del C.F.R., artículo 5.65, se enumeran las prácticas prohibidas con respecto a la publicidad de las bebidas espirituosas. Concretamente, en 27 C.F.R. §5.65(a)(1) se prohíbe utilizar "cualquier indicación que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de la falsedad, directamente, o por ambigüedad, omisión o insinuación, o por el añadido de menciones científicas, técnicas no pertinentes, tienda a crear una impresión que induce a error".

Derechos establecidos mediante el uso efectivo - derechos del *Common Law*

Aunque no constituyen un sistema de protección, se pueden crear derechos a una indicación geográfica mediante la utilización efectiva y sin solicitar reconocimiento, ya sea como una marca de fábrica o de comercio o como marca de certificación.

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

Como se ha indicado en la introducción, los Estados Unidos protegen las indicaciones geográficas mediante varios regímenes.

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

En lo que respecta al registro como marca de fábrica o de comercio federal, la protección de las indicaciones geográficas se extiende igualmente a los servicios. Asimismo, se aplica igualmente a los servicios la legislación en materia de competencia desleal tanto a nivel estatal como federal. En el caso de otras disposiciones específicas de protección legal, la extensión de la protección a los servicios dependerá de lo indicado por el texto de la ley y de su interpretación.

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.*

Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946, en su forma enmendada - *Public Law 79-489*, capítulo 540, aprobada el 5 de julio de 1946; 60 STAT. 427.

Artículo 2(a), 15 U.S.C. §1052(a) - prohíbe el registro de una marca que consista total o parcialmente "en una indicación geográfica que, cuando se aplique a vinos y bebidas espirituosas, o se

utilice en relación con ellos, identifique un lugar que no sea el de origen de los productos y que el solicitante haya utilizado por primera vez en vinos o bebidas espirituosas o en relación con ellos después de transcurrido un año desde la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor con respecto a los Estados Unidos (como se indica en el artículo 2(9) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay)".

Artículo 2(e)(2), 15 U.S.C. §1052(e)(2) - prohíbe el registro de las marcas que, cuando sean utilizadas en relación con los bienes del solicitante sean "en lo fundamental geográficamente descriptivas" de ellos. El artículo 2(e)(2) excluye específicamente las "indicaciones de origen regional", registrables como marcas colectivas y marcas de certificación en virtud del artículo 4, 15 U.S.C. §1054. Además, cuando un solicitante puede demostrar que un término geográfico ha llegado a relacionarse con sus bienes (o servicios) y de ese modo ha pasado a ser distintivo respecto a esos bienes o servicios, se autoriza el registro de conformidad con el artículo 2(f), 15 U.S.C. §1052(f).

Artículo 2(e)(3), 15 U.S.C. §1052(e)(3) - prohíbe el registro de las marcas que, utilizadas en relación con los bienes y servicios del solicitante consistan "fundamentalmente en una descripción geográfica falsa de ellos que induzca a error".

Artículo 4, 15 U.S.C. §1054 - las marcas colectivas y de certificación, incluidas las indicaciones del origen regional, son registrables.

La Ley Federal de Administración de las Bebidas Alcohólicas, de 29 de agosto de 1935, 49 STAT. 977, 27 U.S.C. §§201 *et seq.* - Artículo 105(e), 27 U.S.C. §205(e), prohíbe la venta de bebidas alcohólicas que no se hayan etiquetado en conformidad con los reglamentos destinados a impedir el engaño al consumidor y a proporcionarle información adecuada sobre la identidad del producto. En 27 C.F.R., Parte 9, se promulgan los reglamentos por los que se establecen las zonas de viticultura estadounidense.

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.*

Véanse las leyes indicadas *supra* en respuesta a la pregunta 4, todas las cuales se han notificado a la OMC.

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

IDAHO, marca de certificación para patatas y cebollas. Registro N° 802.418 de los Estados Unidos, otorgado con arreglo al artículo 4, 15 U.S.C. §1054, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

REAL CALIFORNIA CHEESE y Diseño, marca de certificación para queso. Registro N° 1.285.675 de los Estados Unidos, otorgado con arreglo al artículo 4, 15 U.S.C. §1054, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

NAPA VALLEY RESERVE y Diseño, marca de certificación para vinos sin aguja y vinos espumosos. Registro N° 1.889.064 de los Estados Unidos, otorgado con arreglo al artículo 4, 15 U.S.C. §1054, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

PRIDE OF NEW YORK y Diseño, marca de certificación para productos agropecuarios producidos o elaborados en Nueva York. Registro N° 2.181.021 de los Estados Unidos, otorgado con arreglo al artículo 4, 15 U.S.C. §1054, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

OHIO RIVER VALLEY zona vitícola reconocida según 27 C.F.R. §9.78, autorizada en virtud del artículo 105(e), 27 U.S.C. §205(e) de la Ley Federal de Administración de Alcoholes (FAA).

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.*

Por lo que respecta al registro federal de las marcas de fábrica o de comercio, los niveles de protección que el párrafo 2 del artículo 23 prescribe para los vinos y las bebidas espirituosas no se extienden expresamente por ley a otros productos. Sin embargo, la denegación con arreglo al artículo 2(e)(3), 15 U.S.C. §1052(e)(3), de Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio [denegación basada en que la marca propuesta consiste en una descripción geográfica falsa que induce a error] es una causa absoluta para denegar el registro de una marca para cualquier bien y/o servicio.

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

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

La expresión "indicación geográfica", si bien está incorporada a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio en el artículo 2(a), no está definida por dicha Ley. Según el Manual de Procedimiento para el Examen de las Marcas de Fábrica o de Comercio (TMEP), que suministra orientación sobre el examen de las solicitudes para el registro federal de marcas de fábrica o de comercio y marcas de certificación, las expresiones "indicación geográfica" y "denominación geográfica" son equivalentes. De ese modo, no es probable que una expresión que no identifique un lugar geográfico sea considerada una "indicación geográfica" a los efectos de la denegación del registro, de conformidad con los artículos 2(a), 2(e)(2) y 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

No tenemos conocimiento de que en algún otro reglamento o ley federal exista una definición de la expresión "indicación geográfica". En la medida en que la expresión "indicación geográfica" está mencionada en la jurisprudencia, se considera al parecer que es obvia o se define por sí misma.

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

Sí. Por ejemplo, si la materia prima utilizada, como las uvas, es elaborada en una región distinta de su región de origen, el fabricante estaría autorizado a identificar las mercancías resultantes (por ejemplo, las pasas) con el nombre de la región de origen de la materia prima. Para citar un ejemplo, el jugo de manzana hecho enteramente con manzanas de la región de Willamette Valley, de Oregón, podrá ser identificado como tal, aunque se haya elaborado fuera de esa región.

Por lo general, el derecho a una denominación de origen para los vinos se basa en el lugar en que se cultivan las uvas, junto con otras normas de producción.

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

La respuesta a esta pregunta depende del organismo administrativo o judicial que efectúa la determinación.

En lo que respecta al establecimiento de zonas vitícolas estadounidenses, los criterios exigidos por la BATF se establecen en 27 C.F.R., Parte 9. Con arreglo a 27 C.F.R. §9.3, se examina la información siguiente:

- pruebas de que el nombre de la zona vitícola es conocido en el ámbito local y/o internacional para designar la zona especificada en la solicitud;
- pruebas históricas o actuales de que los límites de la zona vitícola son los especificados en la solicitud;
- pruebas relativas a las características geográficas (clima, suelo, altitud, características físicas, etc.) que distinguen las características vitícolas de la zona propuesta de las de zonas aledañas;
- los límites específicos de la zona vitícola, basados en características que pueden encontrarse en los mapas de la máxima escala posible del Departamento de Estudios Geológicos de los Estados Unidos (U.S.G.S); y
- una copia del mapa o de los mapas correspondientes del Departamento de Estudios Geológicos de los Estados Unidos con los límites indicados de manera destacada.

En 27 C.F.R. §9.3 hay remisión expresa a 27 C.F.R. §4.25, donde se exige que, en el caso del vino nacional, como mínimo el 85 por ciento del vino se obtenga de uvas cultivadas dentro de los límites de la zona vitícola.

En el artículo 4.39(m) se prohíbe expresamente el uso del nombre de un viñedo, huerto, explotación agrícola o ganadera como parte de la etiqueta de un vino, salvo que el 95 por ciento del vino del contenedor se haya elaborado de materias primas cultivadas en el viñedo, huerto, explotación agrícola o ganadera mencionados.

Otras indicaciones geográficas reconocidas para los vinos estadounidenses se definen mediante la subdivisiones políticas, como los nombres de Estados o países, o el propio nombre "United States". Se utilizan subdivisiones políticas análogas como indicaciones geográficas para las bebidas espirituosas, además de las indicaciones geográficas reconocidas en los reglamentos específicos, por ejemplo "Bourbon".

Para obtener un registro federal de una marca de certificación, no hay una enumeración de criterios determinados que deban seguirse. Con arreglo al artículo 1306.02(a) del TMEP, el oficial examinador de la Oficina de Patentes y Marcas tiene instrucciones de examinar los casos de utilización y las pruebas reunidas en el expediente para determinar si un término geográfico se utiliza como marca de certificación para indicar el origen regional de las mercancías a las que se aplica. Si el expediente u otras pruebas de que disponga el oficial examinador indican que el término específico en cuestión tiene una significación principal como descripción de las mercancías más bien que como marca de certificación (por ejemplo: "París" para un perfume) se denegará el registro. El fundamento de la denegación es que el objeto del registro no funciona como marca de certificación y es básicamente una descripción geográfica de las mercancías, conforme a los artículos 2, 4 y 45 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §§1052, 1054 y 1127. Cuando un término geográfico se utiliza como marca de certificación para indicar el origen regional, la solicitud deberá definir el origen regional certificado por la marca, si las palabras utilizadas no revelan claramente la región a la que se hace referencia.

En una demanda iniciada con arreglo al artículo 43(a) o 43(c) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §§1125(a) y (c), se tendrán en cuenta las pruebas que figuran en el expediente.

En lo que respecta específicamente al artículo 43(c), para determinar si una marca es "famosa", un tribunal podrá considerar factores como los indicados a continuación, aunque no se limitará exclusivamente a ellos: 1) el grado de carácter distintivo intrínseco o adquirido; 2) la

duración y amplitud de la utilización de la marca en relación con los bienes o servicios en los que la marca es utilizada; 3) la duración y amplitud de la publicidad de la marca; 4) la amplitud geográfica de la zona de comercio en la que la marca es usada; 5) las vías de comercialización de los bienes o servicios en los que la marca es usada; 6) el grado de reconocimiento de la marca en las zonas y vías de comercialización utilizados por el titular de la marca y la persona contra la que se solicita un mandamiento judicial; 7) la naturaleza y extensión de la utilización de la marca o de marcas similares por terceros; y 8) si la marca fue registrada con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o a la Ley de 20 de febrero de 1905 o en el registro principal.

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?*

Registro como marca de certificación - Con respecto al registro de indicaciones geográficas como marcas de certificación, los solicitantes (certificadores) deben presentar una copia de las normas establecidas para determinar si otras personas pueden usar la marca de certificación en sus bienes y/o en conexión con sus servicios. 37 C.F.R. §2.61(b). Las normas no necesitan ser originales del solicitante. Pueden ser normas establecidas por otra parte, como especificaciones promulgadas por un organismo público o las normas elaboradas mediante investigaciones de una organización privada. Véase TMEP §1306.06(g)(ii). Por consiguiente, es posible que un solicitante indique factores humanos como un elemento de sus criterios de certificación.

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

Es posible que intervenga algún otro derecho de propiedad intelectual distinto de los derechos en materia de marcas de fábrica o de comercio. Por ejemplo, un método para fabricar miel, conservado como secreto comercial por un grupo de personas de una región determinada, puede contribuir a la obtención de un tipo de miel de características notables. Ya sea en el *common law* o mediante el registro de la marca de fábrica o de comercio, ese secreto comercial puede contribuir a una marca de indicación geográfica.

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?*

Véase la respuesta a la pregunta 4 relativa a la autoridad nacional que define las regiones o zonas geográficas para los vinos. Los distintos Estados también tienen facultades para definir regiones o zonas geográficas para los vinos. Cada Estado puede tener sus propios criterios.

Los derechos por el *common law* a una indicación geográfica se establecen de conformidad con la decisión de un tribunal estatal o federal. Como se ha observado *supra*, no hay un conjunto de criterios en los que el tribunal de un Estado o el tribunal federal pueda basar una decisión.

14. *¿Existen en la legislación de su país criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas<sup>2</sup> de vinos?*

---

<sup>2</sup> Se puede entender por "homónimos" las palabras que tienen la misma ortografía, pero diferente pronunciación y significado (por ejemplo, en inglés, "minute" = 60 segundos y "minute" = muy pequeño). Se supone que esta pregunta se refiere en realidad a los "homófonos", palabras que si bien tienen una ortografía diferente, se pronuncian del mismo modo y pueden tener el mismo significado (por ejemplo, "Porto" y "Port-Oh").



### Reglamentos de la BATF

Los reglamentos de la BATF que prohíben el etiquetado y la publicidad del vino que induzcan a error también incluyen prohibiciones contra el uso engañoso de indicaciones geográficas para los vinos, que "suenen de manera similar". Véase 27 C.F.R. §§4.39, 4.64. En relación con el etiquetado de los vinos, en 27 C.F.R. §4.39(a)(8) se prohíbe el uso de palabras o nombres inventados que tiendan a crear una impresión engañosa. El artículo 4.39(a)(8) establece lo siguiente:

"[Las etiquetas no podrán contener] en la marca o en la designación de la clase y tipo ninguna palabra o nombre inventado que simule, imite, o tienda a crear la impresión de que el vino con esa etiqueta está autorizado a llevar algún tipo o clase de designación autorizada, reconocida en esta parte del reglamento a menos que ese vino satisfaga los requisitos prescritos con respecto a esa designación y de hecho así se designe en sus etiquetas."

Por consiguiente, el uso de una palabra o nombre inventados que simule o imite una indicación geográfica estaría prohibido en virtud del artículo 4.39(a)(8), si la palabra o nombre crease una falsa impresión con respecto a cualquier elemento del etiquetado exigido con arreglo a 27 C.F.R., Parte 4.

El artículo 4.64 enumera las prácticas prohibidas en la publicidad de los vinos. Se prohíben, como tales, las indicaciones, dibujos, diseños o representaciones que tiendan a crear la impresión de que el vino se origina en un lugar o región determinados (por ejemplo, el uso de un nombre que suene de manera similar), a menos que la etiqueta del producto objeto de la publicidad ostente una denominación de origen que aparezca en el anuncio publicitario directamente relacionado con la designación de la clase y del tipo.

### Solicitud de registro federal de una marca de fábrica o de comercio

Con arreglo a los principios corrientes de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos, se puede denegar el registro de palabras que suenen de manera similar a un término genérico, descriptivo o consistan en una descripción falsa que induzca a error. Aunque no hay una pronunciación "correcta" de una marca, si la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) demuestra que la marca propuesta contiene el equivalente fonético de una indicación geográfica, la marca es considerada precisamente como si tuviese la ortografía correcta de la indicación geográfica.

Concretamente, el artículo 2(a) constituye una prohibición absoluta al registro de toda denominación geográfica que se haya utilizado por primera vez en el comercio o en relación con vinos o bebidas espirituosas con posterioridad al 1º de enero de 1996, si indica un lugar que no sea el de origen de los bienes. Ni la renuncia a la denominación geográfica ni la afirmación de que ésta ha llegado a ser distintiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2(f) puede evitar la denegación en virtud del artículo 2(a) si la marca consiste o contiene una indicación geográfica que identifique un lugar distinto del origen de los vinos o de las bebidas espirituosas.

El que las marcas suenen de manera similar es un factor que se tiene en consideración para determinar si existe probabilidad de confusión entre ellas. No hay una pronunciación "correcta" de una marca de fábrica o de comercio porque es imposible prever cómo habrá de pronunciar el público una marca determinada. Así pues, no se podrá confiar en la pronunciación "correcta" para evitar la probabilidad de confusión. Véase, por ejemplo, In re Great Lakes Canning, Inc., 227 USPQ 483 (TTAB 1985) (el tribunal sostuvo que CAYNA (estilizada) para bebidas no alcohólicas podía confundirse con CANA, una marca de, entre otros, jugos de frutas y verduras, enlatados y congelados). TMEP, artículo 1203.04. De conformidad con la doctrina de los equivalentes extranjeros, puede llegarse a la conclusión de que una palabra extranjera (de un idioma que resulte familiar a un sector considerable de los consumidores estadounidenses) y su equivalente en inglés,

tienen una semejanza que puede inducir a confusión. Véase, por ejemplo, In re American Safety Razor Co., 2 USPQ2d 1459 (TTAB 1987) (se consideró que la marca BUENOS DÍAS para un jabón de tocador, era susceptible de ser confundida con la marca GOOD MORNING y diseño de una crema de afeitar sin espuma). TMEP, artículo 1203.04.

Si bien los ejemplos indicados *supra* se mencionan en el marco de una denegación con arreglo al artículo 2(d), 15 U.S.C. §1052(d), ("probabilidad de confusión"), dicha mención obedece a que el marco analítico para los homónimos es el mismo en virtud del artículo 2(a). Por ejemplo, conforme a lo estipulado en el artículo 2(a), se podrá denegar la solicitud de inscribir en el registro la marca "NAPPA VALLY" para un vino.

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. Véanse las respuestas a las preguntas 1 y 14, *supra*.

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

No.

#### 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?*

Las entidades privadas pueden ser titulares de los derechos de una indicación geográfica. No tenemos conocimiento de que exista ninguna prohibición legislativa o reglamentaria en relación con los derechos de las entidades privadas a ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre una indicación geográfica.

#### Registro federal y autoridad que controla un término geográfico

Cuando una marca de certificación consista única y esencialmente en un término geográfico, la Oficina de Patentes y Marcas se informará sobre la autoridad que tenga el solicitante, si ésta no es obvia, para controlar el uso del término. Normalmente la autoridad que puede controlar el uso de un término geográfico como marca de certificación es un órgano gubernamental o un órgano que actúe con autorización gubernamental. El derecho que puede adquirir una persona privada sobre un término geográfico es generalmente una marca de fábrica o de comercio, sobre la base del uso exclusivo debido a que el término ha llegado a ser distintivo de las mercancías de esa persona. No obstante, cuando las circunstancias hacen deseable o necesario que muchas o todas las personas de una región utilicen el nombre de ésta para indicar el origen de sus mercancías, no habrá oportunidad para que el nombre llegue a ser distintivo de una sola persona. El término se utilizará por todas las personas de la región, no como marca de fábrica o de comercio indicadora de origen comercial, sino como marca de certificación indicadora de origen regional.

Cuando un término geográfico se utiliza como marca de certificación, hay dos elementos básicos de interés: primero, asegurar la libertad de todas las personas de la región para utilizar el término y, segundo, impedir abusos o usos ilegales en detrimento de quienes tienen derecho a usar la marca. Normalmente, un particular no está en las mejores condiciones para cumplir estos objetivos satisfactoriamente. El gobierno de una región será la autoridad lógica para controlar el uso del nombre de la región. El gobierno, directamente o a través de un órgano autorizado por él, tendrá

capacidad para proteger los derechos de todas las personas e impedir el abuso o el uso ilegal de la marca.

El gobierno como solicitante de la marca de certificación geográfica

El solicitante puede ser el propio gobierno (el Gobierno de los Estados Unidos, o de un Estado o una ciudad), o bien uno de los departamentos del gobierno, o también un órgano que actúe con autorización gubernamental aunque no sea formalmente parte del gobierno. Puede haber una interconexión entre órganos de varias de estas categorías, y la decisión en cuanto al órgano adecuado para hacer la solicitud estará condicionada por el órgano que de hecho dirige el programa de certificación o esté más directamente asociado a él. La determinación puede hacerse por el solicitante, siempre que la Oficina de Patentes y Marcas no encuentre incongruencia alguna entre la selección y los datos contenidos en el expediente.

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

Solicitud para el Registro federal de una marca de fábrica o de comercio o marca de certificación - Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; Junta de Litigios y Recursos en materia de Marcas; Tribunal Federal de Apelaciones; Corte Suprema.

Solicitud para el Registro estatal de una marca de fábrica o de comercio (o marca de certificación) - sigue los procedimientos en materia de solicitud y de recurso establecidos por cada Estado.

Petición de establecimiento de una zona vitícola estadounidense; reclamación por uso indebido de una indicación geográfica o denominación de origen - Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego, Tribunal Federal del Distrito, Tribunal Federal de Apelaciones, Corte Suprema.

Queja por competencia desleal - derechos de acción estatales y federales.

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?*

Por lo general, los procedimientos conducentes al reconocimiento de una indicación geográfica exigen la iniciativa de una entidad privada o de un particular. Con arreglo al procedimiento de la BATF, los Estados Unidos conceden de oficio protección a las indicaciones geográficas notificadas a la BATF.

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

Marcas de certificación/Marcas de fábrica o de comercio - Véase 37 C.F.R. §2.6(a)(1), y siguientes.

Petición de establecimiento de una zona vitícola estadounidense - Véase 27 C.F.R. §9.

Marcas de fábrica o de comercio estatales - Véase la legislación estatal pertinente.

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

Véase la respuesta a la pregunta 10.

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

Véanse las respuestas a las preguntas 10 y 21, *supra*.

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

Véase la respuesta a la pregunta 10.

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?*

Con respecto al registro de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación, se dispone tanto de un procedimiento de oposición (después de la publicación) como de anulación (después del registro). La oposición y la anulación son procedimientos administrativos, supervisados por la Oficina de Patentes y Marcas. La anulación también puede ser ordenada por un tribunal federal, como consecuencia de un procedimiento judicial iniciado a instancia de parte.

En relación con el establecimiento de una zona vitícola estadounidense, las partes que se opongan a su reconocimiento tienen la posibilidad de presentar una petición y pruebas a la BATF, como parte del plazo para notificación y presentación de observaciones para adoptar una decisión con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo, título 5 U.S.C. §553. Además, pueden presentarse quejas ante la BATF por uso indebido de una indicación geográfica. La BATF investigará la cuestión y otorgará a todas las partes interesadas una oportunidad de presentar pruebas en apoyo de sus posiciones. Basándose en las pruebas presentadas, determinará si la indicación geográfica se ha usado indebidamente o si debe reconocerse la zona vitícola. Este sistema le permite evaluar la utilización de una denominación concreta de significación geográfica y decidir, caso por caso, si la utilización de esa denominación se efectúa de conformidad con las leyes, reglamentos y obligaciones de los Estados Unidos. Por último, la actuación de la BATF puede ser objeto de revisión judicial en un tribunal federal.

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

En general, toda parte que esté "legitimada" puede oponerse al reconocimiento de una indicación geográfica. Con respecto al reconocimiento de las indicaciones geográficas se entiende que una parte está "legitimada" cuando tiene un interés real, sea económico o de otra naturaleza, en el resultado del litigio.

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?*

Por lo que respecta al registro de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación, debe seguirse el procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas, al que se ha dado difusión pública adecuada. Con respecto a los vinos distintivos, de denominaciones de origen extranjeras distintivas muy conocidas por los consumidores y el comercio de los Estados Unidos, puede obtenerse reconocimiento mediante la presentación de una petición a la BATF, de conformidad con 27 C.F.R., Parte 12.

## D. EL MANTENIMIENTO

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

Registro federal de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación  
- Plazos de 10 años, renovables indefinidamente.

Región vitícola - Pueden conservarse indefinidamente.

Registro estatal de una marca de fábrica o de comercio/marca de certificación - Los plazos difieren según los Estados y son renovables indefinidamente.

Legislación federal/estatal en materia de competencia desleal - Pueden conservarse indefinidamente.

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.*

Si el reconocimiento de la indicación geográfica consiste en el registro federal de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación, deben presentarse pruebas del uso real (junto con el cumplimiento de otros requisitos legales formales) a la Oficina de Patentes y Marcas entre el quinto y sexto año después del registro, al décimo año después del registro y con posterioridad, cada 10 años. En la actualidad, los derechos necesarios por concepto de "reafirmación" entre el quinto y sexto año son de 100 dólares por clase internacional. Los derechos de renovación (al décimo aniversario y, con posterioridad, cada 10 años), son, en la actualidad, de 300 dólares por clase internacional.

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

Al responder a las preguntas 30 a 35, se hace hincapié nuevamente en que las cuestiones relativas a la conservación y pérdida dependen de cada caso.

Conservación de las marcas de fábrica o de comercio registradas en el plano federal - Si se otorga protección a una indicación geográfica mediante el registro en el plano federal de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación, el procedimiento de conservación está determinado por la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (15 U.S.C. §1051 y siguientes) y por los reglamentos de aplicación (37 C.F.R. §2.1 y siguientes). Una vez que las marcas de fábrica o de comercio o las marcas de certificación se han registrado en el plano federal, deben presentarse a la Oficina de Patentes y Marcas declaraciones y pruebas justificativas del uso, entre el quinto y sexto año después del registro, al décimo aniversario del registro y, con posterioridad, cada 10 años. El examen de dichas declaraciones y pruebas justificativas se realiza por los encargados de examinar los instrumentos legales y funcionarios del sector jurídico de la Oficina de Patentes y Marcas. No obstante, la Oficina no investiga de oficio el uso de la marca. La oficina dictará una denegatoria provisional sólo en el caso en que las pruebas justificativas facilitadas por el titular de la marca no permitan demostrar la utilización de la marca.

El artículo 14, 15 U.S.C. §1064, establece las bases para la anulación de una inscripción registral. La inscripción puede anularse en cualquier momento si la marca llega a ser el nombre genérico de los bienes o servicios o si el registro se obtuvo fraudulentamente. No obstante, el procedimiento de anulación debe iniciarse por un tercero. La Oficina no anula *sua sponte* los registros otorgados de conformidad con las prescripciones del artículo 12, 15 U.S.C. §1062.

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?*

Véase la respuesta a la pregunta 30.

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

Véase la respuesta a la pregunta 30.

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

Véase la respuesta a la pregunta 30.

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.*

Véase la respuesta a la pregunta 30.

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 30.

E. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS Y SU EMPLEO

36. *¿Puede quién 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?*

Véase la respuesta a la pregunta 1, *supra*.

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?*

Véase la declaración introductoria y la respuesta a la pregunta 1, *supra*.

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?*

Con respecto al registro federal de marcas de fábrica o de comercio, se deben abonar derechos. Están autorizadas por la legislación y se establecen mediante la reglamentación de aplicación. Como pueden variar con el transcurso del tiempo, si se desea obtener información más reciente en materia de derechos deberá consultarse el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas. El sitio web de la Oficina es el siguiente: [www.uspto.gov/](http://www.uspto.gov/). No se exige el pago de derechos para la presentación de una petición destinada a establecer una zona vitícola estadounidense.

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

Las diferencias relacionadas con las cuestiones en materia de marcas de fábrica o de comercio son planteadas por las partes interesadas/perjudicadas. La parte que considere que tiene derecho al uso de una indicación geográfica puede enviar a la parte contraria una carta de "cesación y desistimiento", presentar a la Oficina de Patentes y Marcas una petición de oposición o anulación, o presentar una demanda ante un tribunal estatal o federal.

La BATF resuelve las quejas relativas al uso indebido de una indicación geográfica en las etiquetas o en la publicidad de los vinos y bebidas espirituosas destiladas. La parte perjudicada puede presentar a la BATF una queja alegando el uso indebido de una indicación geográfica. La BATF investigará la cuestión y otorgará a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar pruebas en apoyo de sus alegaciones. Basándose en las pruebas presentadas, determinará si la indicación geográfica se ha usado indebidamente. Este sistema le permite evaluar la utilización de una denominación concreta de significación geográfica y decidir, según las circunstancias del caso, si la utilización de esa denominación se efectúa de conformidad con las leyes, reglamentos y obligaciones de los Estados Unidos. Además, la actuación de la BATF puede ser objeto de revisión judicial en un tribunal federal.

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?*

(Respuesta a las preguntas 40 a 43). Véase la respuesta a las preguntas 44 a 46, más adelante. Concretamente, en relación con la pregunta 42, si la indicación geográfica funciona como marca de fábrica y se registra como tal, puede concederse una licencia. La utilización por el licenciataria beneficia a quien solicita el registro de la marca de fábrica o de comercio.

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

Véase la respuesta a la pregunta 40.

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?*

Véase la respuesta a la pregunta 40.

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?*

Véase la respuesta a la pregunta 40.

#### 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?*

(Respuesta a las preguntas 44 a 46.) Los conflictos entre marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas pueden plantearse en el marco de un procedimiento de oposición o anulación ante la Junta de Litigios y Recursos en materia de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas (procedimiento administrativo), una petición de anulación planteada en una demanda civil en un tribunal estatal o federal, un procedimiento en materia de competencia desleal en un tribunal estatal o federal u otros tipos de litigios privados.

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

Véase la respuesta a la pregunta 44.

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

Véase la respuesta a la pregunta 44.

G. OBSERVANCIA

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

Legislación federal sobre marcas de fábrica o de comercio (incluye protección de las marcas de certificación) - 15 U.S.C. §1051 y siguientes; 18 U.S.C. §2320.

Legislación federal en materia de competencia desleal - 15 U.S.C. §1125.

Legislación estatal sobre marcas de fábrica o de comercio - Véase la legislación estatal.

Legislación estatal en materia de competencia desleal - Véase la legislación estatal.

Aplicación de las indicaciones geográficas relacionadas con los vinos y las bebidas espirituosas

La BATF resuelve las quejas relativas al uso indebido de una indicación geográfica en las etiquetas o en la publicidad de los vinos y bebidas espirituosas destiladas. La parte afectada puede presentar a la BATF una queja alegando el uso indebido de una indicación geográfica. La BATF investigará la cuestión y otorgará a todas las partes interesadas una oportunidad de presentar pruebas en apoyo de sus alegaciones. Basándose en las pruebas presentadas, determinará si la indicación geográfica se ha utilizado indebidamente. Este sistema le permite evaluar la utilización de una denominación concreta de significación concreta y decidir, según las circunstancias del caso si la utilización de esa denominación se efectúa de conformidad con las leyes, reglamentos y obligaciones de los Estados Unidos. Además, la actuación de la BATF puede ser objeto de revisión judicial ante un tribunal federal.

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

El titular de una indicación geográfica tiene derecho a la protección de esa indicación. En algunas circunstancias, los licenciarios pueden tener derecho a interponer recursos para lograr la observancia. De hecho, el titular puede ser una persona jurídica o una persona física. Véase también la respuesta a la pregunta 49.

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?*



Si la cuestión de la observancia se plantea en el marco del registro federal de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de certificación, pueden participar varios organismos y órganos judiciales. La inscripción de un registro federal en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permite a los titulares de la marca detener la importación de los bienes en infracción. Según 27 U.S.C. §201 y siguientes, la BATF se ocupa de las quejas relacionadas con el uso indebido de una indicación geográfica, resultante de un anuncio publicitario o un etiquetado engañoso de vinos y bebidas espirituosas destiladas. Con arreglo al artículo 43, 15 U.S.C. §1125, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, se inicia una acción por competencia desleal ante el Tribunal Federal de Distrito y en caso de apelación se sigue el procedimiento establecido para esos tribunales. También se puede iniciar una demanda en los tribunales estatales y toda apelación seguirá el procedimiento del tribunal respectivo.

Los derechos difieren según los tribunales y el costo de la acción depende de la complejidad del litigio.

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

Solicitudes de registro federal de una marca de fábrica/marca de certificación - Se publican semanalmente en la Gaceta Oficial de marcas de fábrica o de comercio.

Decisiones de los tribunales estatales y federales - Se publican con diversa frecuencia por periodistas privados.

Zonas vitícolas aprobadas - Se publican en 27 C.F.R. §§9 y 12. No obstante, para el establecimiento de zonas vitícolas estadounidenses es menester que la BATF publique una decisión definitiva del Tesoro en el *Federal Register*, lo cual constituye aviso público.

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.*

La Ley Federal de Administración de las Bebidas Alcohólicas, en 27 U.S.C. §207, dispone que toda persona que infrinja la Ley puede ser condenada por esa falta, aplicándose una multa de 1.000 dólares por cada infracción. Esa violación puede incluir el uso indebido de una indicación geográfica en la etiqueta o en la publicidad de vinos o bebidas espirituosas destiladas.

Las disposiciones penales de la "Ley sobre Falsificación de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1984", el tráfico o la tentativa de tráfico en que se utilice premeditadamente una marca falsificada en los bienes o servicios o en relación con ellos podrá ser sancionado con pena de multa por una cuantía de hasta 2 millones de dólares EE.UU. y/o de prisión por un período de hasta 10 años. Las personas jurídicas están sujetas a multas de hasta 5 millones de dólares EE.UU. Los delitos reiterados cometidos por un particular pueden tener por consecuencia la aplicación de una pena de multa por una cuantía no superior a 5 millones de dólares y/o de prisión por un período no superior a 20 años. Los delitos reiterados cometidos por las personas jurídicas pueden resultar en la aplicación de las penas de multa de hasta 15 millones de dólares EE.UU.

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?*

Acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre denominaciones geográficas de bebidas espirituosas destiladas. Véase el Acuerdo por canje de notas reversales entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas y las normas de aplicación del Acuerdo de la BATF, 59 *Federal Register* 35623 (13 de julio de 1994).

**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?*

Sí.

Solicitudes de registro federal de marcas de fábrica o de comercio

Con respecto al registro federal de marcas de fábrica o de comercio, el artículo 2(a) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(a), incorpora la prohibición contenida en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, de la siguiente manera. El artículo 2(a), en su parte pertinente, prohíbe:

"el registro de marcas que consistan total o parcialmente en una indicación geográfica que, cuando se aplique a vinos o bebidas espirituosas, o se utilice en relación con ellos, identifique un lugar que no sea el de origen de los productos y que el solicitante haya utilizado por primera vez en vinos o bebidas espirituosas o en relación con ellos, después de transcurrido un año desde la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor con respecto a los Estados Unidos (como se indica en el artículo 2(9) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay".

Además, en el artículo 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(e)(3), se prohíbe la inscripción en el Registro Principal de una marca que consista esencialmente en una descripción geográfica falsa de los bienes o servicios indicados en la aplicación, que induzca a error. Esa marca no podrá registrarse ni en el Registro Principal ni el Registro Suplementario, salvo en los casos en que la marca haya llegado a ser distintiva o estuviese legítimamente en el comercio con anterioridad al 8 de diciembre de 1993, fecha en que se promulgó la Ley del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, *Public Law* 103-182, 107 Stat. 2057. Una marca que no pueda registrarse con arreglo al artículo 2(e)(3) podrá ser considerada para su registro en el Registro Principal, con arreglo al artículo 2(f), sólo si se demuestra que la marca ha llegado a ser distintiva de los bienes y servicios del solicitante en el comercio con anterioridad al 8 de diciembre

de 1993. 15 U.S.C. §§1052(e)(3) y 1052(f). Una marca que no pueda registrarse con arreglo al artículo 2(e)(3) podrá considerarse para su inscripción en el Registro Suplementario, de conformidad con el artículo 23, sólo si se ha utilizado legítimamente en el comercio por el titular con anterioridad al 8 de diciembre de 1993. 15 U.S.C. §§1052(e)(3) y 1091. Véase TMEP §1210.06.

De ese modo la simple presencia de una indicación geográfica engañosa en una marca utilizada para identificar vinos o bebidas espirituosas determina la denegación del registro, en virtud de los artículos 2(a) y 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, debido a que existe la presunción de que el término falsamente descriptivo (con respecto a los vinos y bebidas espirituosas) puede inducir a error.

#### Uso de etiquetas controladas por la Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (BATF)

Incluso si una parte no solicita el registro federal de una marca de fábrica que incorpora una indicación geográfica falsamente descriptiva, el reglamento pertinente promulgado por la Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (BATF) prohíbe esa utilización en las etiquetas. La Oficina del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego, un organismo de aplicación de la ley dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está encargado de la administración y aplicación de las leyes federales relacionadas con la imposición de contribuciones, el etiquetado y la publicidad de las bebidas alcohólicas. Entre esas leyes, la Ley Federal de Administración de las Bebidas Alcohólicas, 27 U.S.C. §201 y siguientes, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas que no se hayan etiquetado en conformidad con los reglamentos destinados a impedir el engaño al consumidor y a proporcionar a éste información adecuada sobre la identidad del producto. La reglamentación del artículo 205 promulgada por la BATF, en lo que respecta a los vinos y bebidas espirituosas, se encuentra en 27 C.F.R., Partes 4 y 5, respectivamente.

#### Vinos: etiquetado

El título 27 C.F.R., artículo 4.39, enumera las prácticas prohibidas con respecto al etiquetado de los vinos. Según 27 C.F.R. §4.39(a)(1), las inscripciones en las etiquetas de los vinos no deben contener "[n]inguna mención que de algún modo sea falsa o engañosa o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia o por el añadido de una mención científica o técnica tienda a crear una impresión engañosa".

Además, conforme a lo dispuesto en 27 C.F.R. §4.39(i), en general no podrá utilizarse una marca de significación vitícola salvo que el vino cumpla las prescripciones relativas a la denominación de origen para la zona geográfica indicada. Se considera que una marca tiene significación vitícola cuando es el nombre de un Estado o de un condado (o de sus equivalentes extranjeros), cuando haya sido aprobada como zona vitícola o por un gobierno extranjero, o cuando el Director de la BATF haya constado que tiene significación vitícola. 27 C.F.R. §4.39(i)(3).

Asimismo, en virtud de lo establecido en 27 C.F.R. §4.39(j) no podrán utilizarse en las etiquetas nombres de productos que tengan una significación geográfica concreta, excepto si el Director de la BATF constata que, debido a su utilización de larga data, esos nombres son reconocidos por los consumidores como nombres de fantasía del producto y no representativos del origen. En esos casos los nombres de los productos deben calificarse con la palabra "marca" colocada inmediatamente después del nombre del producto y en letras del mismo tamaño, tan visibles como el nombre del propio producto. Además, en esos casos, la etiqueta debe ostentar una denominación de origen y, de requerirlo el Director, una declaración de renuncia a la referencia geográfica como representativa del origen del vino.

Por otra parte, 27 C.F.R. §4.39(k) prohíbe utilizar en las etiquetas de los vinos "otras inscripciones, diseños, dispositivos o representaciones que indiquen o insinúen un lugar de origen distinto del verdadero lugar de origen del vino".

En 27 C.F.R. §4.33 se prohíben las marcas en las etiquetas de los vinos que sean engañosas en cuanto al año de producción, origen, identidad u otras características del producto.

No obstante, obsérvese que, según 27 C.F.R. §4.21(b)(3)(i)(A) y (B), un vino espumoso ligero que tenga el sabor, aroma y características que, por lo general, se atribuyen al champán, pero que por lo demás no se conforma a las normas para el "champagne", además de la designación de categoría de "vino espumoso" ("sparkling wine"), también puede designarse como "estilo champán" ("champagne style") o "tipo champán" ("champagne type").

#### Vinos: anuncios publicitarios

El título 27 C.F.R. §4.64, enumera las prácticas prohibidas con respecto a los anuncios publicitarios de los vinos. En virtud de lo dispuesto en 27 C.F.R. §4.64(a)(1), los anuncios publicitarios de los vinos no deben contener "ninguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de la falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o insinuación, o mediante el añadido de indicaciones técnicas o científicas no pertinentes tiendan a crear una impresión que induzca a error."

Además, en 27 C.F.R. §4.64(g) se establece que "en ningún anuncio publicitario deberá figurar ninguna mención, diseño, dispositivo o representación que tienda a crear la impresión de que el vino se origina en una región o lugar determinados, salvo que la etiqueta del producto anunciado ostente una denominación de origen que aparezca en el anuncio publicitario en relación directa con la designación de la clase y el tipo".

#### Bebidas espirituosas: etiquetado

Según 27 C.F.R. §5.34, en ninguna etiqueta de las bebidas espirituosas destiladas podrá figurar marca alguna que de por sí o asociada con otro material impreso o gráfico provoque una impresión o insinuación con respecto al año de producción, origen, identificación u otras características del producto.

Además, con arreglo a 27 C.F.R. §5.42(a), las indicaciones que figuran en las etiquetas de las bebidas espirituosas destiladas no podrán incluir "[n]inguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta, o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia, o mediante el añadido de indicaciones científicas o técnicas, tienda a crear una impresión que induzca a error".

Todas las etiquetas de las bebidas espirituosas destiladas deben indicar la clase y el tipo del producto. 27 C.F.R. §5.32. Como tales, los nombres geográficos para tipos distintivos de bebidas espirituosas destiladas no podrán aplicarse a ninguna bebida espirituosa destilada producida en un lugar distinto de la región determinada indicada por el nombre. 27 C.F.R. §5.22(k)(1). Existen varias excepciones a esta regla. Por ejemplo, podrá autorizarse un nombre geográfico si en relación directa con ese nombre aparece la palabra "type" o la palabra "American" o algún otro adjetivo que indique el verdadero lugar de producción, en letras que sean tan visibles como el nombre. 27 C.F.R. §5.22(k)(1). Ahora bien, si el Director de la BATF constata específicamente que ese nombre geográfico, por el uso y conocimiento general, ha perdido su significación geográfica hasta tal punto que ha pasado a ser genérico, ese nombre también podrá utilizarse. 27 C.F.R. §5.22(k)(2). La BATF aplica estas normas en la forma permitida por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y compatible con el mismo.

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en 27 C.F.R. §5.22(k)(3), los nombres geográficos que no sean nombres de tipos distintivos de bebidas espirituosas destiladas que no hayan llegado a ser

genéricos, no se aplicarán a las bebidas espirituosas destiladas producidas en un lugar distinto de la región o el lugar determinado indicado por ese nombre.

### Bebidas espirituosas: anuncios publicitarios

El artículo 5.65 enumera las prácticas prohibidas con respecto a la publicidad de las bebidas espirituosas. Concretamente, en 27 C.F.R. §5.65(a)(1), se prohíbe utilizar "[c]ualquier mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o insinuación, o por el añadido de menciones científicas, técnicas, o no pertinentes, tienda a crear una impresión que induce a error".

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

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

La expresión "indicación geográfica" no es sinónimo de "denominación de origen" o de "indicación de procedencia". En primer lugar, se entiende por "indicación geográfica" cualquier término geográfico que indique procedencia. Incluso si un término geográfico no puede alcanzar el nivel formal de "denominación de origen", podrá, no obstante, prohibirse su inscripción en el registro en virtud del artículo 2(a). La "indicación de procedencia" no se refiere necesariamente a la "procedencia geográfica". La marca Coca-Cola®, cuando se utilice por cualquier entidad distinta de su verdadero titular se considerará una "indicación de procedencia" falsa. Por consiguiente, si bien en determinados casos las expresiones pueden ser intercambiables (por ejemplo, "Napa Valley" es una indicación geográfica y también una denominación de origen y una indicación de procedencia), éste no es necesariamente el caso.

Indicaciones geográficas - La expresión "indicación geográfica" está incorporada a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio en el artículo 2(a), 15 U.S.C. §2(a).

Denominaciones de origen - El reglamento de la BATF define a las "denominaciones de origen" tanto en relación con los límites geográficos como con el porcentaje de vino obtenido de las frutas o productos agrícolas cultivados dentro de esos límites. Véase 27 C.F.R. §4.25(a), el cual exige que para tener derecho a una denominación de origen, por lo menos el 75 por ciento del vino debe obtenerse de fruta o productos agrícolas cultivados en la zona de denominación correspondiente a una subdivisión política. En lo que respecta a las zonas vitícolas, el 85 por ciento de la uva debe proceder de la zona nombrada. Sin embargo, las precisiones de la expresión "denominación" pueden variar según los estados. Por ejemplo, para poder utilizar una denominación de un vino de Oregón, el 100 por ciento de la uva utilizada para elaborar el vino debe cultivarse en la zona de ese nombre.

Indicaciones de procedencia - Como se ha indicado anteriormente, la expresión "indicaciones de procedencia" no se usa en la legislación de los Estados Unidos ni como sinónimo de "indicaciones geográficas" ni de "denominaciones de origen". Cuando se utiliza en relación con marcas de fábrica o de comercio, no se refiere exclusivamente o ni siquiera básicamente, a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Como medio de referencia, la definición de "marca de fábrica o de comercio" del artículo 45, 15 U.S.C. §45 establece que una marca de fábrica o de comercio se utiliza para identificar o distinguir bienes y para indicar su procedencia, incluso si ésta es desconocida.

3. ¿Existen en la legislación de su país criterios relativos a indicaciones geográficas homónimas<sup>3</sup>?

#### Reglamentos de la BATF

Los reglamentos de la BATF que prohíben el etiquetado y la publicidad de los vinos que puedan inducir a error, también incluyen prohibiciones contra el uso engañoso de indicaciones geográficas para los vinos, que "suenen de manera similar". Véase 27 C.F.R. §§4.39 y 4.64.

En relación con el etiquetado de los vinos en 27 C.F.R. §4.39(a)(8), se prohíbe el uso de palabras con nombres inventados que tiendan a provocar una impresión engañosa. El artículo 4.23(a)(8) establece que:

"[Las etiquetas no podrán contener] en el nombre de la marca o de la designación de la clase y tipo, ninguna palabra o nombre inventado, que simule, imite, o tienda a crear la impresión de que el vino así etiquetado está autorizado a llevar algún tipo o clase de designación autorizada, reconocida de la reglamentación en esta parte, a menos que ese vino satisfaga los requisitos prescritos con respecto a esa designación y que de hecho así se designe en sus etiquetas."

Por consiguiente, el uso de una palabra o nombre inventado que simule o imite una indicación geográfica estará prohibido en virtud del artículo 4.39(a)(8), si la palabra o nombre crease una falsa impresión con respecto a cualquier elemento del etiquetado exigido en virtud de 27 C.F.R., Parte 4.

Como se ha indicado *supra*, el artículo 4.64 enumera las prácticas prohibidas en la publicidad de los vinos. De ese modo, las menciones, dibujos, dispositivos o representaciones que tiendan a crear la impresión de que el vino se origina en un lugar o región determinados (por ejemplo, el uso de un nombre que suene de manera similar), están prohibidos, a menos que la etiqueta del producto objeto de la publicidad ostente una denominación de origen que aparezca en el anuncio publicitario en relación directa con la designación de la clase y el tipo.

Los reglamentos de la BATF también prohíben el etiquetado y la publicidad de las bebidas espirituosas destiladas que puedan inducir a error. Con arreglo a 27 C.F.R. §5.42(a), las indicaciones que figuran en las etiquetas de la bebidas espirituosas destiladas no incluirán "[n]inguna mención que de algún modo sea falsa o inexacta, o que, independientemente de su falsedad o que directamente o por ambigüedad, omisión o interferencia, o mediante el añadido de indicaciones geográficas o técnicas, tienda a crear una impresión que induzca a error".

Además, el 27 C.F.R. §5.65(a)(1) prohíbe la utilización de "cualquier mención que de algún modo sea falsa o inexacta o que, independientemente de su falsedad, directamente o por ambigüedad, omisión o insinuación, o por el añadido de menciones científicas, técnicas, intrascendentes, o tienda a crear una impresión que induzca a error". Por consiguiente, se prohíben las representaciones que tiendan a crear la impresión engañosa de que las bebidas espirituosas fueron elaboradas o importadas de un lugar o país distinto del verdadero lugar o país de origen (por ejemplo, mediante el uso de un nombre que suene de manera similar).

---

<sup>3</sup> Se puede entender por "homónimos" las palabras que tienen la misma ortografía, pero diferente pronunciación y significado (por ejemplo, en inglés, "minute" = 60 segundos y "minute" = muy pequeño). Se supone que esta pregunta se refiere en realidad a los "homófonos", palabras que si bien tienen una ortografía diferente, se pronuncian del mismo modo y pueden tener el mismo significado (por ejemplo, "Porto" y "Port-Oh").

### Solicitud de registro federal de una marca de fábrica o de comercio

Con arreglo a los principios generales de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos, se puede denegar el registro de palabras que suenen de manera similar a un término genérico, descriptivo o que consistan en una descripción falsa que pueda inducir a error. Aunque no hay una pronunciación "correcta" de una marca, si la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) puede demostrar que la marca propuesta contiene el equivalente fonético de una indicación geográfica, la marca es considerada precisamente como si tuviese la ortografía correcta de la indicación geográfica.

Concretamente, el artículo 2(a) prohíbe de manera absoluta la inscripción en el registro de cualquier denominación geográfica que se haya utilizado por primera vez en el comercio o en relación con vinos o bebidas espirituosas con posterioridad al 1º de enero de 1996, en el caso de que indique un lugar distinto del de origen de los bienes. Ni la renuncia a la denominación geográfica ni la afirmación de que ésta ha llegado a ser distintiva con arreglo al artículo 2(f) puede evitar la denegación en virtud del artículo 2(a) cuando la marca consista o contenga una indicación geográfica que identifique un lugar que no sea el de origen de los vinos o de las bebidas espirituosas.

La semejanza de la forma en que suenan es un factor que se tiene en consideración para determinar si existe probabilidad de confusión entre las marcas. No hay una pronunciación "correcta" de una marca de fábrica o de comercio porque es imposible prever cómo habrá de pronunciar el público una marca determinada. Por consiguiente, no se podrá confiar en la pronunciación correcta para evitar la probabilidad de confusión. Véase, por ejemplo, In re Great Lakes Canning, Inc., 227 USPQ 483 (TTAB 1985) (el tribunal sostuvo que CAYNA (estilizada) para bebidas no alcohólicas podía confundirse con CANA, una marca de jugos de frutas y verduras, enlatados y congelados). TMEP §1203.04.

De conformidad con la doctrina de los equivalentes extranjeros, puede llegarse a la conclusión de que una palabra extranjera (de un idioma que resulte familiar a un sector considerable de los consumidores estadounidenses) y su equivalente en inglés tienen una semejanza que induce a confusión. Véase, por ejemplo, In re American Safety Razor Co., 2 USPQ2d 1459 (TTAB 1987) (se consideró que la marca BUENOS DÍAS para un jabón de tocador era susceptible de ser confundida con la marca GOOD MORNING y diseño de una crema de afeitarse sin espuma). TMEP, artículo 1203.04.

Si bien los ejemplos indicados *supra* se mencionan en el contexto de una denegatoria con arreglo al artículo 2(d), 15 U.S.C. §1052(d) ("probabilidad de confusión"), se citan porque el marco analítico para los homónimos es el mismo que en el artículo 2(a). Para dar un ejemplo, podrá denegarse el registro de una solicitud de inscripción de la marca "NAPPA VALLY" para un vino en virtud de lo dispuesto en el artículo 2(a).

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

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

Sí.

Solicitudes de registro federal de marcas de fábrica o de comercio

En relación con el registro federal de marcas de fábrica o de comercio, el artículo 2(a) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(a), incorpora la prohibición contenida en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, de la siguiente manera. El artículo 2(a) prohíbe en su parte pertinente:

"el registro de las marcas que consistan o total o parcialmente en una indicación cuando se aplique a los vinos o bebidas espirituosas, o se utilice en relación con ellos, identifique un lugar que no sea el de origen de los productos y que el solicitante haya utilizado por primera vez en vinos o bebidas espirituosas o en relación con ellos, después de transcurrido un año desde la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor con respecto a los Estados Unidos (como se indica en el artículo 2(9) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay)".

El artículo 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1052(e)(3), también prohíbe el registro de una marca que, utilizada en bienes del solicitante o en relación con ellos, sea esencialmente una descripción geográfica falsa de los bienes.

De ese modo, la simple presencia de una indicación geográfica engañosa en una marca utilizada para identificar vinos o bebidas espirituosas determina la denegación del registro con arreglo a los artículos 2(a) y 2(e)(3) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, debido a que existe la presunción de que el término falsamente descriptivo puede inducir a error.

---