

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/117/Add.6
28 de enero de 1999

(99-0330)

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

Original: inglés

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

Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas¹

Addendum

REPÚBLICA ESLOVACA

El presente documento contiene las respuestas a la Lista recapitulativa que la Secretaría ha recibido de la República Eslovaca, mediante una comunicación de su Misión Permanente de fecha 17 de noviembre de 1998.

I. INTRODUCCIÓN

La Ley de la República Eslovaca vigente de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos, N° 159/1973, colección legislativa (en adelante "Ley de Protección de las Denominaciones de Origen") constituye una norma legislativa esencial en la esfera de la protección de las indicaciones geográficas.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley mencionada, que establece una especificación positiva del término, se entiende que las denominaciones de origen de los productos se definen como "el nombre geográfico de país, región o localidad que ha llegado a ser de conocimiento general para designar un producto procedente de ellos y cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, inclusive factores naturales o humanos".

Por consiguiente, aunque es obvio que puedan existir contradicciones si se compara con la terminología empleada en el Acuerdo sobre los ADPIC, no obstaculizan el procedimiento de aplicación de dicho Acuerdo, ya que la definición se ha tomado del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado en 1979 (en adelante el "Arreglo de Lisboa").

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

II. 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?*

La protección de las denominaciones de origen de los productos se incluye tanto en la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos como en las disposiciones en materia de competencia desleal. Las disposiciones en materia de competencia desleal, no están regidas por una ley separada sino que figuran en el Código Mercantil, Ley N° 513/1991, colección legislativa. La legislación eslovaca entiende por la expresión "competencia desleal", una conducta que sea contraria a las prácticas normales de la competencia y pueda perjudicar a otros competidores o consumidores. La actividad que se describe como competencia desleal sólo tendrá consecuencias si se cumplen ambas condiciones. La enumeración ejemplificativa de las bases específicas de las actividades de competencia desleal incluye también una disposición relativa a la indicación engañosa de bienes y servicios. Según esta disposición, la indicación engañosa de bienes y servicios consiste en:

- a) Toda descripción de bienes y servicios que en los círculos comerciales pueda dar lugar a una suposición errónea de que los bienes o servicios en cuestión proceden de un determinado país, una determinada región, o un determinado fabricante (productor), independientemente del lugar en que aparezca esa descripción. No se tendrá en cuenta ni si la descripción engañosa se efectúa directa o indirectamente ni los medios utilizados. Un hecho que en sí corresponda a la verdad se considerará engañoso cuando se utilice en circunstancias o en un contexto determinados, de tal manera que pueda inducir a error.
- b) Toda descripción de bienes y servicios que no se ajuste a la verdad, incluso si va acompañada de añadidos como "clase", "tipo", "método", con objeto de distinguirlos de los engañosos en la medida en que la descripción aún pueda inducir a error.
- c) La utilización de cualquier nombre, usado comúnmente en el comercio para describir una clase o calidad determinadas no se considerará engañosa a menos que se acompañe de un añadido que pueda dar lugar a una suposición errónea, por ejemplo, las palabras "auténtico", "original", etc.

Las disposiciones antes mencionadas no afectarán los derechos y obligaciones dimanantes de la denominación de origen de los productos registrada.

Por consiguiente, en vista de que la protección se otorga en el contexto de la competencia desleal, sus efectos se extienden a todas las denominaciones que reúnan las condiciones antes mencionadas, a condición de su aplicabilidad, por ejemplo, cuando exista una relación competitiva entre un infractor y la persona perjudicada (parte).

La protección otorgada en aplicación de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen se concreta mediante la inscripción en el Registro de denominaciones de origen, administrado por la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Eslovaca (en adelante "la Oficina") que, de observarse las condiciones estipuladas por la Ley, registra la denominación de que se trate. La protección antes mencionada de la denominación registrada es absoluta y estricta. De conformidad con el artículo 4 de esta Ley, nadie tendrá derecho a usar indebidamente una denominación de origen registrada, en particular apropiarse indebidamente de ella o imitarla, aun cuando se indique el verdadero origen del producto o la denominación se utilice traducida o alterada, si a pesar de la

diferencia existe un riesgo de confusión, ni tampoco en el caso en que la denominación sea acompañada de expresiones como "clase", "tipo", o similares. Una denominación de origen registrada no puede utilizarse como nombre genérico de un producto.

También se otorga protección con arreglo al Código Penal, Ley N° 140/1961, colección legislativa, en su forma enmendada, que define los hechos materiales que configuran el delito por el que se infringen los derechos sobre una marca de fábrica, un nombre comercial y una denominación de origen protegida. En virtud del artículo 150 del Código Penal, el que adquiera beneficios económicos mediante la puesta en circulación de bienes etiquetados con una denominación de origen utilizada como propia sin que sea de su exclusiva propiedad o mediante una denominación de bienes que se preste a confusión, será condenado a una pena infamante, sanción legislativa o caducidad, de hasta un año de duración.

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

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, existe un único régimen de protección de las denominaciones de origen para los productos industriales, técnicos, agropecuarios y naturales, es decir, productos de todos los sectores, en un sentido amplio.

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

En el contexto de la protección contra la competencia desleal también se incluye la descripción engañosa de los servicios; con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, las denominaciones de origen de los productos son objeto de protección.

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.*

Se otorga protección de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC mediante la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen y las disposiciones en materia de competencia desleal (véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*, la parte que se refiere a la protección contra la competencia desleal y la protección con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen); se confiere protección, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, entre otras, mediante la Ley de Marcas de Fábrica, N° 55/1997, colección legislativa (en adelante: "Ley de Marcas de Fábrica") que, en el inciso f) del apartado 1 del artículo 2, estipula, basándose en que la Oficina tiene en cuenta de oficio la exclusión absoluta del registro, la obligación de rechazar cualquier signo que pueda inducir al público a error, en particular en lo que respecta a la naturaleza, la calidad y el origen geográfico de los productos y servicios; se otorga protección, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC no sólo a la denominación de los vinos y bebidas espirituosas sino también a la de todos los productos (véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*).

5. *Si el obligado reconocimiento de las indicaciones geográficas no está previsto en leyes o normas, sírvanse explicar detalladamente el mecanismo o los mecanismos mediante los cuales se presta la obligada protección.*

No se aplica.

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

Ejemplos de denominaciones de origen de productos eslovacos:

"Korytnická minerálna voda" - denominación de origen registrada para agua mineral. La inscripción en el Registro de denominaciones de origen de la Oficina se realizó con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen.

"Karpatská perla" - denominación de origen registrada para vino. La inscripción en el Registro de denominaciones de origen de la Oficina se realizó con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen.

"Modranská majolika" - denominación de origen registrada para productos de cerámica pintados a mano. La inscripción en el Registro de denominaciones de origen de la Oficina se realizó con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen.

"Piešťanské bahno" - denominación de origen para fango curativo. La inscripción en el Registro de denominaciones de origen de la Oficina se realizó con arreglo a la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen.

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.*

Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 23 rigen la protección suplementaria para los vinos y las bebidas espirituosas de tal forma que será imposible registrar como marca de fábrica o de comercio (o se podrá anular una marca registrada) un signo que consista en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas que no sean originarias del lugar designado, sin pronunciarse sobre la condición del engaño.

La Ley de Marcas de Fábrica no autoriza el registro de un signo que pueda inducir al público a error, en particular, con respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico de los bienes o servicios. Se trata de una exclusión del registro que la Oficina tiene en cuenta de oficio.

La exclusión del registro se aplica a cualquier bien o servicio. Para permitir el registro de tal designación como marca de fábrica, el solicitante debe probar que los bienes o servicios se originan en el lugar indicado por la indicación geográfica en cuestión y la Oficina puede entonces aceptar esta prueba como suficiente para registrar una marca de fábrica.

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

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

Véase la introducción, *supra*.

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

Véase la introducción, *supra*.

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

La definición de denominación de origen, suministrada anteriormente, establece también las condiciones para el registro, a saber, i) debe tratarse del nombre geográfico de un país, una región o una localidad; ii) debe ser un nombre que ha llegado a ser de conocimiento general, según la naturaleza del producto, ya sea entre expertos o consumidores comunes, como información sobre el origen de un producto; y iii) el producto ha de poseer características y calidades específicas que se deban exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, inclusive factores naturales o humanos.

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?*

Entre las denominaciones de origen cabe mencionar los productos de arte tradicional, autóctonos por su diseño, forma, tecnología y calidad, obtenidos mediante la creatividad, los conocimientos y tradiciones representativas de los recursos humanos de esa región (por ejemplo, Pozdišovská/cerámica/, Piešťanské kúpeľné oblátky/"waffles"/).

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

La Ley eslovaca de protección de las denominaciones de origen no se refiere a otros derechos en materia de propiedad intelectual en particular.

13. *¿Qué autoridad, de haberla, está facultada para definir la región o zona geográfica a propósito de la cual se reclaman derechos y en qué se basa la correspondiente definición?*

En la práctica corriente, la oficina acostumbra a registrar una denominación de origen en la forma indicada en la solicitud de la denominación de origen. En la mayoría de los casos, es el nombre que corresponde a la división administrativa territorial de Eslovaquia -nombres de pueblos, distritos, definidos por la Ley del Consejo Nacional Eslovaco.

Una disposición obligatoria adicional por la que se delimitan los territorios geográficos o lugares de origen de los productos se refiere específicamente a los productos vitivinícolas. De conformidad con la Ley sobre Viticultura y Elaboración de Vinos, N° 332/1996, colección legislativa, se dividió el territorio de Eslovaquia en distritos, regiones y pueblos de producción de vinos. Los distritos de producción de vinos se definen directamente en la mencionada Ley. Las regiones y pueblos de producción de vino están definidos por el Decreto del Ministerio de Agricultura, N° 153/1998, colección legislativa.

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?*

La República Eslovaca es miembro del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y otorga protección a las denominaciones de origen de los productos de otros países que observen las disposiciones establecidas en ese instrumento.

Con arreglo al Decreto N° 160/1973, colección legislativa, cuando se solicite protección directamente a la Oficina, la persona jurídica o la persona física deberá presentar, en virtud del Decreto mencionado, un certificado expedido a nombre del solicitante, a tenor del cual la denominación de origen es reconocida en el país de origen. Análogamente, si la persona solicita que

se inscriba en el registro a otro titular del derecho a utilizar la denominación de origen registrada, deberá acompañar su solicitud de un documento que certifique que la persona o entidad de que se trate, es el otro titular del derecho a utilizar dicha denominación de origen en el país de origen.

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.*

Véase la respuesta a la pregunta 15, *supra*.

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?*

El solicitante puede ser una persona jurídica o una persona física.

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

La Oficina de Propiedad Industrial de la República Eslovaca.

19. *¿Se aplican de oficio los procedimientos conducentes al reconocimiento de una indicación geográfica, o bien deben basarse en la iniciativa de una entidad o una persona?*

Los procedimientos para la inscripción de una denominación de origen en el registro y la inscripción de un nuevo titular del derecho a utilizar esa denominación de origen se aplican a solicitud de la persona habilitada.

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

Con arreglo a la Ley sobre los Gravámenes Administrativos, N° 145/1995, colección legislativa, la tasa percibida por la presentación de una solicitud de registro de una denominación de origen es de 2.000 coronas eslovacas. No se pagan derechos para conservarla.

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

La solicitud de una denominación de origen de productos debe contener:

i) información identificatoria del solicitante o de su representante; ii) el nombre comercial y la sede del establecimiento de producción en la localidad cuyo nombre geográfico constituye la denominación de origen; iii) el nombre de la denominación de origen y el nombre de los productos a los que se aplica; iv) el país, región o localidad del producto que se origina en ellos; v) la calidad y características de los mencionados productos. La solicitud deberá acompañarse por un documento que certifique el nombre del solicitante y el ramo de su actividad económica, por ejemplo, un extracto del Registro de Empresas, una declaración de la oficina municipal, una declaración de la autoridad central respectiva (en la mayoría de los casos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud) y un resguardo que confirme que se han abonado las tasas administrativas.

La solicitud de registro de todo nuevo usuario deberá contener los mismos datos y la solicitud se acompaña con los mismos documentos que la primera solicitud.

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

Véase la respuesta a la pregunta 21, *supra*.

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

Véase la respuesta a la pregunta 21, *supra*.

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

La solicitud deberá incluir documentación que indique el nombre y la actividad económica del solicitante, por ejemplo, un extracto del Registro de Empresas.

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?*

La legislación eslovaca no autoriza esos mecanismos en las actuaciones ante la Oficina, aunque es posible presentar una demanda ante los tribunales por competencia desleal.

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

Véase la respuesta a la pregunta 25, *supra*.

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?*

La protección a la que más se recurre es la prevista en los mecanismos del Arreglo de Lisboa, es decir, una petición de registro en la Oficina Internacional, la notificación posterior de la Oficina (que en un plazo de un año, podrá efectuar la declaración contemplada en el párrafo 3 del artículo 5 de ese Arreglo).

De no ser así, puede obtenerse protección mediante el procedimiento correspondiente a la indicación geográfica. El procedimiento es el mismo que en el caso de las indicaciones geográficas nacionales, pero la solicitud presentada por un solicitante extranjero deberá contener el reconocimiento de la indicación geográfica en el país de origen del solicitante y, análogamente, la solicitud de registro de un nuevo usuario deberá contener un documento que confirme que es un nuevo usuario de la indicación geográfica en el país de origen.

D. EL MANTENIMIENTO

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

No hay un plazo límite de protección.

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 no exige la renovación de la indicación geográfica.

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

La Ley no establece ninguna condición según la cual los derechos se conservan mediante el uso de una indicación.

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 hay un límite concreto a la no utilización de una indicación geográfica.

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

No existe supervisión para determinar si se siguen cumpliendo los criterios.

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

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, la Oficina anulará el registro de una apelación de origen si llega a la conclusión de que:

- a) la denominación de origen fue registrada sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 1;
- b) las condiciones establecidas para el registro de la denominación de origen ya no existen;
- c) todos los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen han renunciado a la misma por escrito.

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.*

La Oficina puede, a instancia de parte, iniciar los procedimientos de anulación de la indicación geográfica, de conformidad con lo indicado en la respuesta anterior.

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?*

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley, se aplican de oficio y también a solicitud; en la práctica se aplican a instancia de parte.

E. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS Y SU EMPLEO

36. *¿Puede quien cumpla los criterios expuestos para obtener el reconocimiento de una indicación geográfica usar esa indicación geográfica una vez que se concede el reconocimiento, o bien esa parte debe cumplir otros criterios o seguir otros procedimientos antes de que se le permita usarla?*

El derecho a usar una indicación geográfica registrada sólo se otorga a los usuarios registrados en el Registro de Indicaciones Geográficas; no se exigen criterios adicionales.

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 no trata de manera expresa la cuestión de la determinación de las condiciones. El primer solicitante determina los caracteres distintivos que deberán respetarse en el caso del registro de un nuevo usuario.

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?*

La solicitud del registro de un nuevo usuario es objeto del pago de una tasa (2.000 coronas eslovacas por usuario), de conformidad con la Ley sobre los Gravámenes Administrativos, N° 145/1995, colección legislativa.

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

Con arreglo al artículo 5 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, un titular registrado puede solicitar al Tribunal que ordene el cese de la infracción a sus derechos y que subsane la situación ilícita; en caso de conflicto con una marca de fábrica o de comercio, véase la respuesta a la pregunta 46, más adelante.

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.

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

No se aplica.

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?*

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, una indicación geográfica registrada no puede ser objeto de licencia.

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?*

Entendemos que la disposición mencionada no tiene un carácter imperativo; en nuestra opinión se trata de una norma interpretativa de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC que no es adecuada ni posible en la Ley. "La cláusula de anterioridad" no se aplica en nuestro país.

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?*

En lo que respecta a la protección de otras leyes (Ley de Marcas de Fábrica) el registro de una indicación geográfica está basado en los principios de la inscripción registral. El conflicto se resuelve mediante la aplicación de las disposiciones en materia de competencia desleal y de la Ley de Marcas de Fábrica.

En el sistema jurídico eslovaco se aplican las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, en el artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica, N° 55/1997, en la que se indica que nadie puede utilizar un signo que sea idéntico o susceptible de crear confusión por su similitud con una marca de fábrica o de comercio registrada para bienes y servicios idénticos sin el consentimiento del propietario de dicha marca. Además nadie puede utilizar ese signo para bienes o servicios relacionados con las actividades comerciales sin el consentimiento del titular de la marca de fábrica o de comercio.

En la legislación eslovaca, se entiende por la expresión "consentimiento jurídicamente pertinente", la concertación de un acuerdo de licencia.

El propietario de una marca puede solicitar al tribunal que imponga una prohibición para la utilización de su marca de fábrica o de comercio o signo susceptibles de crear confusión por su similitud con su marca de fábrica o de comercio o signo registrado para bienes o servicios idénticos o similares y requerir que sean retirados del comercio los productos que ostenten esas indicaciones.

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

El artículo 6bis del Convenio de París está incorporado a la Ley de Marcas de Fábrica, N° 55/1997, colección legislativa, en la que se tratan las objeciones contra la inscripción de una marca de fábrica en el registro (apartado c) del artículo 4), la anulación del registro de la marca de fábrica y las disposiciones relativas a los derechos del propietario de la marca de fábrica o de comercio.

En particular, en virtud del artículo 26 de la Ley, el propietario de una marca notoriamente conocida inscrita en el registro puede solicitar que se le otorgue la misma protección (como se indica en la respuesta a la pregunta 44, *supra*) sean o no los bienes y servicios idénticos o similares, siempre que la utilización de una marca notoriamente conocida pueda sugerir una asociación entre los bienes y servicios que llevan esa marca y causar daño a los intereses del propietario de la marca notoriamente conocida.

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

Como se indica en la respuesta a la pregunta 4, en el epígrafe III, más adelante, la legislación eslovaca vigente sobre marcas estipula, basándose en que la Oficina tiene en cuenta de oficio la exclusión absoluta del registro, la obligación de rechazar cualquier signo que puede inducir al público a error, en particular en lo que respecta a la naturaleza, la calidad y el origen geográfico de los productos y servicios.

En consecuencia, también se puede considerar la anulación del registro de una marca de fábrica o de comercio. Esto es posible en virtud del párrafo 1 del artículo 16 en conjunción con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica, N° 55/1997, colección legislativa, con arreglo al procedimiento iniciado de oficio por la Oficina a solicitud de un tercero. Se trata de la anulación del registro de esa marca, registrada en infracción a las condiciones estipuladas en la Ley, por ejemplo, entre otras cosas, esa marca puede inducir al público a error en lo que respecta al origen geográfico o a los servicios.

Sin embargo, cuando se solicite la inscripción de una marca que no sea engañosa en cuanto al origen geográfico de los bienes (aunque el solicitante no sea la persona registrada originalmente en el registro de la denominación de origen), la Ley de Marcas de Fábrica otorga a la persona habilitada la posibilidad de presentar una objeción, que podrá tramitarse con arreglo a dicha Ley. Si la Oficina considera, basándose en las objeciones presentadas con arreglo a esta Ley, que la denominación es idéntica o tan similar a otra materia objeto de propiedad industrial (en este caso la denominación de origen) amparada por un derecho prioritario previo, que puede causar confusión, rechazará la solicitud de registrar la marca que tenga esa designación.

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 no haber sido notificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, facilitar copias de las mismas.*

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

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

Tienen derecho a ello el usuario registrado de conformidad con la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen y cualquier competidor con arreglo a las disposiciones del capítulo V del Código Mercantil, Ley N° 513/1991, colección legislativa.

49. *¿Qué órganos judiciales o administrativos están facultados para actuar a fin de que se cumpla lo dispuesto sobre las indicaciones geográficas? ¿Es menester abonar derechos para ello y, en caso afirmativo, qué derechos?*

En virtud del artículo 5 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen, el usuario registrado de una denominación de origen puede solicitar que se imponga una prohibición a la violación de sus derechos y se elimine la indicación defectuosa; con arreglo a la Ley de Tasas Judiciales, N° 71/1992, colección legislativa, la tasa percibida por la presentación de una demanda para iniciar un procedimiento en relación con los derechos en materia de denominaciones de origen, es de 3.000 coronas eslovacas.

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

El aviso de la inscripción de la denominación de origen en el registro se publica en la Gaceta de la Oficina, que aparece mensualmente.

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 Código Penal, Ley N° 140/1961, colección legislativa, en su forma enmendada, define los hechos materiales que configuran el delito por el que se infringen los derechos sobre una marca de fábrica, un nombre comercial y una denominación de origen protegida. En virtud del artículo 150 del Código Penal, el que adquiriera beneficios económicos mediante la puesta en circulación de bienes etiquetados con una denominación de origen utilizada como propia sin que sea de su exclusiva propiedad o mediante una denominación de bienes que se preste a confusión, será condenado a una pena infamante, sanción legislativa o caducidad, de hasta un año de duración.

El procedimiento penal de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 141/1961, colección legislativa, en su forma enmendada, consta de varias etapas. En primer lugar, la policía verifica las intimaciones relativas a los hechos, que indican la comisión de un delito penal. En segundo lugar, se llevan a cabo actuaciones preparatorias basadas en una investigación, que deberá determinar si la sospecha de que se haya cometido un delito penal contra una persona determinada tiene fundamentos suficientes que permitan formular la acusación y presentar los hechos ante el tribunal. Si el resultado, confirmado por la verificación de los hechos, tiene sustento suficiente y contiene elementos para demostrar que una persona ha cometido un delito penal, se iniciará el procedimiento penal basado en la resolución de presentar una acusación contra ella. A continuación de las actuaciones preparatorias, el fiscal presenta la acusación. Si ésta resulta lo suficientemente fundada para que tenga lugar una audiencia de vista de la causa el juez (presidente del tribunal) ordenará su celebración.

En esa audiencia el tribunal considerará la acusación formulada en el pedido de procesamiento, examinará las pruebas y tomará una decisión sobre la sanción, su forma de ejecución y sobre otras medidas previstas por la legislación.

En las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, también se prevén los distintos recursos legales, la forma de determinados procedimientos (por ejemplo, contra los que no hayan alcanzado la mayoría de edad) y el procedimiento de ejecución.

Hemos optado por efectuar una descripción sumaria del procedimiento penal de la República Eslovaca ya que se trata de una norma jurídica bastante extensa (392 artículos), cuya nueva codificación se encuentra en una fase de intensa elaboración. Por el momento, habida cuenta del escaso tiempo disponible, no es muy factible que la Oficina comunique una notificación de ese texto y, a nuestro juicio, en vista de las perspectivas de la nueva codificación, dicha notificación tampoco sería de utilidad.

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.*

La República Eslovaca es parte en los convenios y tratados internacionales relacionados con indicaciones geográficas que se indican a continuación:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967;

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967;

Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Origen Falsas o Engañosas en los Productos, de 14 de abril de 1891, revisado en Wáshington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo en 1967;

Acuerdo entre Austria y la República Socialista Checoslovaca sobre Indicaciones de Procedencia de los Bienes, Denominaciones de Origen de los Productos y otras Indicaciones relativas al Origen de los Productos Agrícolas e Industriales (Decreto N° 19/1981), que entró en vigor el 26 de febrero de 1981;

Acuerdo entre el Gobierno de Portugal y la República Socialista Checoslovaca sobre Indicaciones de Procedencia de los Bienes, Denominaciones de Origen de los Productos y otras Denominaciones Geográficas (Decreto N° 63/1978), que entró en vigor el 7 de marzo de 1987;

Acuerdo entre Suiza y la República Socialista Checoslovaca sobre Indicaciones de Procedencia de los Bienes, Denominaciones de Origen de los Productos y otras Denominaciones Geográficas (Decreto N° 13/1976), que entró en vigor el 14 de enero de 1976.

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

No se ha concertado ningún otro acuerdo internacional relativo a la notificación y/o registro de indicaciones geográficas.

III. 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" y otras análogas?*

Véase la respuesta a la pregunta 1 del epígrafe II, *supra*.

B. DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CRITERIO SEGUIDO PARA RECONOCERLAS (SECCIÓN B DEL DOCUMENTO IP/C/13)

2/3. *¿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? ¿Contiene su legislación criterios aplicables a las indicaciones geográficas homónimas para los vinos y las bebidas espirituosas?*

El sistema jurídico eslovaco emplea la expresión "denominación de origen" sólo en la forma definida, *supra*. No incluye ningún criterio especial relativo a las indicaciones geográficas homónimas para los vinos y las bebidas espirituosas.

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?*

En lo que respecta a la relación entre marcas de fábrica o de comercio y denominaciones de origen, el apartado f) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica, no autoriza que se admita como una marca un signo tal que pueda inducir al público a error, en particular en lo que respecta a la naturaleza, calidad u origen geográfico de los bienes o servicios. Es un motivo de exclusión absoluta del registro que la Oficina tiene en cuenta de oficio.

A este respecto también se puede considerar la anulación del registro de una marca de fábrica o de comercio. La anulación es posible en virtud del párrafo 1 del artículo 16, en conjunción con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica, N° 55/1997, colección legislativa, mediante un procedimiento iniciado de oficio por la Oficina o a solicitud de un tercero. Dicho procedimiento está encaminado a la anulación del registro de una marca que se ha registrado en infracción a las condiciones establecidas en la ley, por ejemplo una marca que puede, entre otras cosas, inducir al público a error con respecto al origen geográfico o a los servicios.
