



10 de octubre de 2018

(18-6259)

Página: 1/13

**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 PREGUNTAS¹

UCRANIA

En el presente documento figuran las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas que la Secretaría ha recibido de la delegación de Ucrania el 9 de agosto de 2018.

1 SECCIÓN 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 jurídica de las indicaciones geográficas se otorga mediante el procedimiento de registro y permanece en vigor sin limitación de tiempo a partir de la fecha de registro. El registro se efectúa de conformidad con la Ley especial de Ucrania de Protección de los Derechos relativos a las Indicaciones del Origen de los Productos (en lo sucesivo, la Ley).²

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

Existe un único régimen de protección jurídica de las indicaciones geográficas aplicable a todos los productos.

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

El régimen de protección jurídica de las indicaciones geográficas no abarca los servicios.

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.

De conformidad con el artículo 23(1) de la Ley, la infracción de los derechos de utilización de la indicación del origen de los productos consiste en utilizar una indicación que no es verdadera (falsa)

¹ Documentos IP/C/13 e IP/C/13/Add.1.

² En la Ley se utiliza la expresión "indicación calificada del origen de los productos" en vez de "indicación geográfica".

o que pueda inducir a error a los consumidores en cuanto a la denominación real del origen. Los tribunales y otros procedimientos establecidos en la Ley garantizan la protección de esos derechos.

Una entidad puede obtener una ventaja competitiva ilícita, en particular, divulgando información engañosa. Según el artículo 15(1) de la Ley de Ucrania de Protección contra la Competencia Desleal, la información engañosa se refiere, en particular, a información que contiene datos falsos, inexactos o incompletos sobre el origen de los productos, el fabricante, el vendedor, el método de fabricación, las fuentes de abastecimiento y el método de adquisición, el método de venta, la cantidad, las propiedades de consumo, la calidad, la completitud, el uso sostenible, las normas, las características, determinados aspectos de la venta de productos (obras y servicios), los precios y descuentos, así como las condiciones básicas del contrato.

La comisión de los actos infractores definidos como competencia desleal por la Ley de Protección contra la Competencia Desleal acarrearán consecuencias, en particular, imposición de sanciones, restitución, confiscación de productos con etiquetas ilícitas y de productos duplicados originarios de una entidad comercial distinta y refutación de datos falsos, inexactos o incompletos (artículos 20 a 26).

Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se recogen en el artículo 23(3b) de la Ley: se impedirá la utilización de una indicación geográfica del origen de los productos si los productos no son originarios del lugar geográfico registrado, aun cuando se utilice la verdadera denominación o indicación geográfica del origen en forma traducida o se acompañe de expresiones tales como *clase, tipo, estilo, marca, imitación*, etc.

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.

El reconocimiento de las indicaciones geográficas está previsto en leyes especiales en esta esfera.

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

El reconocimiento de las indicaciones geográficas está previsto en leyes especiales en esta materia.

7. ¿Se otorga a cualquier otro producto el nivel más elevado de protección exigido para los vinos y bebidas espirituosas en virtud del párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? De ser así, sírvanse decir a qué productos y en virtud de qué ley están protegidos.

El nivel de protección exigido para los vinos y las bebidas espirituosas en virtud del párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se otorga también en Ucrania a otras categorías de productos. Según el artículo 6(3)(5) de la Ley de Ucrania de Protección de los Derechos relativos a las Marcas de Bienes y Servicios, no se registrarán como marcas las designaciones que sean idénticas o tan similares a indicaciones calificadas del origen de los productos (incluido el alcohol y las bebidas espirituosas) protegidas con arreglo a la Ley de Protección de los Derechos relativos a la Indicación del Origen de los Productos, que puedan inducir a error. Dichas designaciones podrán utilizarse solo como elementos no protegidos de las marcas de las personas que tienen derecho a utilizar las mencionadas indicaciones.

7. a) ¿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, las disposiciones a que se hace referencia se recogen en el artículo 23(3b) de la Ley: la infracción de los derechos del titular de un certificado de registro de derechos de utilización de indicaciones calificadas del origen de los productos registradas consiste en utilizar una indicación registrada del origen geográfico de los productos cuando no son originarias del lugar geográfico registrado en esa indicación, aun cuando se utilice el verdadero lugar de origen de los productos o la indicación

geográfica del origen en forma traducida o se acompañe de expresiones tales como *clase, tipo, estilo, marca, imitación*, etc.

2 SECCIÓN B: DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA RECONOCERLAS

8. ¿Cómo se definen las indicaciones geográficas?

Conforme a la Ley, por *indicación calificada del origen de los productos* se entiende el término que incorpora la denominación de origen y la indicación geográfica del origen de los productos.

Por *denominación de origen de los productos* se entiende el nombre de un lugar geográfico utilizado para el marcado de los productos originarios del lugar geográfico indicado y que tienen propiedades especiales que se deben exclusiva, o básicamente, a las condiciones naturales específicas de ese lugar geográfico o a la combinación de esas condiciones naturales con factores humanos propios de ese lugar geográfico.

Por *indicación geográfica del origen de los productos* se entiende cualquier indicación escrita o visual (gráfica) que denota directa o indirectamente el lugar geográfico de origen de los productos y que tiene determinadas propiedades, reputación, u otras características distintivas que se deben principalmente a las condiciones naturales o al factor humano, o a una combinación de esas condiciones naturales con el factor humano.

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

Una indicación geográfica del origen de los productos está vinculada indirectamente con un lugar geográfico, puesto que los productos designados con ese nombre tienen determinadas cualidades, reputación u otras características que se deben en parte a las condiciones naturales o a factores humanos propios de ese lugar geográfico. La Ley establece que por lo menos el componente principal de los productos designados con ese nombre se produzca y/o elabore dentro de las fronteras del lugar geográfico designado.

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

De conformidad con el artículo 7(3) de la Ley, la denominación de origen de los productos tiene protección jurídica cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- a. es el nombre del lugar geográfico de donde provienen los productos;
- b. se utiliza como nombre de productos o como elemento componente de ese nombre;
- c. en el lugar geográfico a que se refiere dicho nombre existen objetivamente las condiciones naturales específicas, o la combinación de las condiciones naturales y el factor humano que confieren propiedades especiales a los productos en comparación con productos semejantes de otros lugares geográficos;
- d. los productos marcados con ese nombre tienen propiedades que se deben de manera exclusiva, o fundamental, a las condiciones naturales propias de ese lugar geográfico o a la combinación de esas condiciones con el factor humano propio de ese lugar geográfico;
- e. las actividades de producción y elaboración de productos marcados con ese nombre se realizan dentro del lugar geográfico designado.

Con independencia de las condiciones establecidas en este párrafo, se considera que el nombre de un lugar geográfico es la denominación de origen de los productos en caso de que las materias primas empleadas para la fabricación de los productos procedan de un lugar geográfico distinto al de la fabricación de los productos, siempre que se determine el lugar geográfico de fabricación (obtención) de las materias primas, existan condiciones especiales para su fabricación y esas condiciones se supervisen.

De conformidad con el artículo 7(4) de la Ley, la indicación geográfica del origen de los productos tiene protección jurídica cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- a. es el nombre del lugar geográfico de donde provienen los productos;
- b. se utiliza como nombre de productos o como elemento componente de ese nombre;
- c. en el lugar geográfico a que se refiere dicho nombre existen las condiciones específicas, y/o el factor humano que confieren a los productos determinadas propiedades u otras características;
- d. los productos marcados con ese nombre tienen determinadas propiedades, reputación, u otras características que se deben principalmente a las condiciones naturales y/o al factor humano propios de ese lugar geográfico;
- e. por lo menos el componente principal de los productos marcados con ese nombre se produce y/o elabora dentro de las fronteras del lugar geográfico designado.

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?

Las propiedades especiales de los productos podrían depender, en particular, de la existencia de un factor humano característico en una ubicación geográfica concreta. Por factor humano se entiende la presencia de personas (un equipo) capaces de fabricar productos de forma tradicional, así como su capacidad y experiencia.

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

La existencia de otros derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos no es una condición necesaria para que se haga efectiva la protección jurídica de una 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?

De acuerdo con el Decreto Nº 149-p del Gobierno de Ucrania, de 23 de abril de 2001, el Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y Catastro de Ucrania es el organismo facultado para definir la región o zona geográfica que tiene propiedades especiales, determinadas cualidades y otras características.

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

Las disposiciones sobre la protección de las indicaciones geográficas homónimas se aplicarán a todas las categorías de productos.

Según el artículo 7(5) de la Ley, se puede otorgar protección jurídica a indicaciones de origen de los productos idénticas que se utilicen para indicar la existencia de productos similares que se diferencian por sus propiedades, a condición de que las diferencias sean suficientes para no inducir a error los consumidores con respecto a la identificación real de los productos.

De conformidad con el artículo 7(6) de la Ley, se otorga protección jurídica a las indicaciones de origen de los productos homónimos a condición de que se evite inducir a error a los consumidores con respecto a la identificación real de los productos y el verdadero lugar geográfico de origen de los productos o sus fronteras.

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 Ley prevé que se proteja una indicación geográfica relacionada con un lugar geográfico de un Estado extranjero si los derechos a dicha indicación o a otra designación cuyo contenido se corresponda con el concepto de indicaciones calificadas del origen de los productos se protegen en el Estado extranjero pertinente (artículo 2(8)).

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.

La Ley prevé que se proteja una indicación geográfica relacionada con un lugar geográfico situado en un Estado extranjero si los derechos sobre dicha indicación u otra designación cuyo contenido se corresponda con el concepto de indicaciones calificadas del origen de los productos se protegen en el Estado extranjero pertinente (artículo 2(8)).

16. a) ¿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?

La Ley define los términos relacionados con expresiones del tipo *indicación de origen*, *denominación de origen* e *indicación geográfica*:

- por *simple indicación del origen de los productos* se entiende cualquier designación escrita o visual (gráfica) que constituya directa o indirectamente una referencia al lugar geográfico de origen de los productos. Puede ser el nombre de un lugar geográfico utilizado para el marcado de los productos o una parte de dicha designación;
- por *indicación calificada del origen de los productos* se entiende el término que abarca (incorpora) las expresiones siguientes:
 - denominación de origen;
 - indicación geográfica del origen de los productos;
- por *denominación de origen de los productos* se entiende el nombre de un lugar geográfico utilizado para el marcado de los productos originarios del indicado lugar geográfico y que tienen propiedades especiales que se deben exclusiva o básicamente a las condiciones naturales específicas de ese lugar geográfico o a la combinación de esas condiciones naturales con factores humanos propios de ese lugar geográfico;
- por *indicación geográfica del origen de los productos* se entiende cualquier indicación escrita o visual (gráfica) que denota directa o indirectamente el lugar geográfico de origen de los productos y que tienen determinadas propiedades, reputación, u otras características que se deben principalmente a las condiciones naturales o al factor humano o a una combinación de esas condiciones naturales con el factor humano.

16. b) ¿Contiene su legislación criterios aplicables a las indicaciones geográficas homónimas para los vinos y las bebidas espirituosas?

De conformidad con el artículo 7(6) de la Ley, se otorga protección jurídica a las indicaciones de origen de los productos homónimos a condición de que se evite inducir a error a los consumidores con respecto a la identificación real de los productos y el verdadero lugar geográfico de origen de los productos o sus fronteras.

2.1 SECCIÓN C: EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

17. De existir un sistema oficial de reconocimiento de las indicaciones geográficas, ¿debe solicitarlo una organización oficial o puede ser una entidad privada titular de los derechos de una indicación geográfica?

Según el artículo 9 de la Ley, el derecho de registro de indicaciones calificadas del origen de los productos se confiere a:

- a. toda persona o grupo de personas que fabrique productos en el lugar geográfico reivindicado, cuando las propiedades especiales, determinadas cualidades, la reputación u otras características de esos productos estén ligados a ese lugar geográfico;
- b. asociaciones de consumidores;

- c. instituciones relacionadas directamente con la elaboración de productos, artículos, procesos tecnológicos o lugares geográficos pertinentes o la investigación acerca de los mismos.

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

El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania organiza la aceptación y el examen de las solicitudes, toma decisiones al respecto, registra las indicaciones del origen de los productos y/o el derecho a utilizarlas y publica información conexa en el boletín oficial "Propiedad Industrial".

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

El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio se encarga del procedimiento de reconocimiento y registro de las indicaciones geográficas en Ucrania, a partir de la solicitud presentada por un particular que tenga derecho de registro de conformidad con el artículo 9 de la Ley.

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

La tasa estatal por presentar una solicitud de registro de una indicación calificada del origen de los productos o por la conservación de la titularidad asciende a 1.200 grivnas. Puesto que la protección jurídica de las indicaciones calificadas del origen de los productos está en vigor sin limitación de tiempo a partir de la fecha de registro, no se prevé el pago de tasas por la conservación de la titularidad.

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 registro de las indicaciones calificadas del origen de los productos debe contener la siguiente información relativa a la relación de los productos con el lugar geográfico de origen:

- el nombre y las fronteras del lugar geográfico donde se fabrican los productos y con el que se relacionan las propiedades especiales, determinadas cualidades, la reputación u otras características de los productos;
- la descripción de las propiedades especiales, las cualidades determinadas, la reputación u otras características de los productos;
- datos sobre la interrelación de las propiedades especiales, las cualidades determinadas, la reputación u otras características de los productos con las condiciones naturales y/o el factor humano del lugar geográfico especificado.

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

La solicitud también debe incluir otra información, a saber:

- una solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica del origen de los productos y/o el derecho a utilizar la indicación calificada del origen de los productos registrada pertinente, junto con información sobre el solicitante y su dirección;
- la denominación de origen o la indicación geográfica del origen de los productos reivindicada;
- el nombre de los productos para los que el solicitante pide el registro de la indicación del origen de los productos y/o el derecho a utilizar la indicación calificada del origen de los productos registrada pertinente;
- los datos sobre la utilización de la indicación calificada del origen de los productos reivindicada que figuren en la etiqueta o en el marcado de los productos.

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

Junto con la solicitud, se presentan los siguientes documentos:

- el documento que confirma que el solicitante fabrica los productos para los que solicita el registro de la denominación de origen o la indicación geográfica del origen de los productos y/o el derecho a utilizar la correspondiente indicación calificada del origen de los productos registrada;
- la conclusión de un órgano especialmente autorizado que señale que las propiedades especiales, determinadas cualidades u otras características de los productos identificadas en la solicitud se deben objetivamente a las condiciones naturales y/o al factor humano del lugar geográfico de producción de los productos designado, o están ligadas a él;
- la conclusión de un órgano especialmente autorizado acerca de las fronteras del lugar geográfico con el que se relacionan las propiedades especiales, determinadas cualidades u otras características de los productos.

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

En la solicitud se indicará el nombre de las mercancías respecto de las cuales el solicitante solicita el registro de la indicación del origen de los productos especificada y/o el derecho a utilizar la correspondiente indicación calificada del origen de los productos registrada.

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?

De conformidad con el artículo 11(8) de la Ley, si tras el examen de la solicitud se determina que cumple los criterios previstos en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley, la información sobre la solicitud se publicará en el boletín oficial "Propiedad Industrial".

En un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de los datos oficiales de la solicitud, cualquier persona puede presentar una objeción oponiéndose al registro de la denominación de origen reivindicada o de la indicación geográfica del origen de los productos reivindicada y/o al otorgamiento del derecho a utilizar la correspondiente indicación calificada del origen de los productos registrada. Para presentar una objeción debe abonarse una tasa (1.000 grivnas) (artículo 11(10) de la Ley).

Se transmite al solicitante una copia de la objeción presentada y la información de la persona que la ha presentado. En un plazo de dos meses contados desde la fecha de recepción de esa copia, el solicitante enviará una respuesta razonada a la objeción. En caso de que no se reciba respuesta a las objeciones por parte del solicitante, se examinará la objeción sobre la base de la documentación disponible. La objeción y la respuesta razonada se examinarán en un plazo de dos meses contados desde la fecha de vencimiento del plazo establecido para la respuesta (artículo 11(11-12) de la Ley).

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

Cualquier persona interesada puede presentar una objeción contra el registro de la indicación calificada del origen de los productos reivindicada.

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?

De acuerdo con el artículo 10(6), en vez de las conclusiones de órganos especialmente autorizados, los extranjeros deben adjuntar a su solicitud documentos que confirmen lo siguiente:

- la protección jurídica otorgada a la indicación calificada del origen de los productos reivindicada en el Estado extranjero pertinente, o la adquisición de derechos sobre esa indicación basados en el uso, si así lo dispone la legislación de ese Estado;
- el derecho del solicitante extranjero o de una persona autorizada por este a utilizar la indicación calificada del origen de los productos pertinente.

Los documentos a que se hace referencia en este párrafo pueden presentarse en un idioma extranjero; la traducción al ucraniano se presentará a más tardar tres meses después de la fecha de presentación de la solicitud.

Las indicaciones geográficas extranjeras también pueden ser objeto de protección en el territorio de Ucrania sobre la base de tratados internacionales bilaterales.

3 SECCIÓN D: EL MANTENIMIENTO

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

La protección jurídica de las indicaciones calificadas del origen de los productos permanece en vigor sin limitación de tiempo a partir de la fecha de registro.

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.

El registro de indicaciones calificadas del origen de los productos no es renovable.

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

Una solicitud de registro de una indicación calificada del origen de los productos y/o el derecho a utilizar una indicación calificada registrada debe contener los datos sobre la utilización de la indicación reivindicada incluidos en la etiqueta y en el marcado de los productos. La Ley no contiene otras disposiciones sobre la necesidad de utilizar la 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?

La Ley no establece un período de gracia por la no utilización de las indicaciones calificadas del origen de los productos.

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

La supervisión de las propiedades especiales, las cualidades específicas y otras características de los productos, así como el cumplimiento de la obligación de otorgar protección jurídica a las indicaciones calificadas del origen de los productos registradas corresponde al ámbito de competencia de los órganos designados en virtud del Decreto N° 149-p del Gobierno de Ucrania, de 23 de abril de 2001, a saber, el Ministerio de Política Agraria y Alimentación (productos agropecuarios), el Ministerio de Cultura (obras de artesanía artística o tradicional) y el Ministerio de Salud (productos alimenticios, materias primas alimentarias y aguas minerales).

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

La cuestión de la supervisión de las propiedades especiales, las cualidades específicas y otras características de las mercancías, así como el cumplimiento de la obligación de otorgar protección jurídica a las indicaciones calificadas del origen de los productos registradas corresponde al ámbito de competencia de los órganos designados en virtud del Decreto N° 149-p del Gobierno de Ucrania, de 23 de abril de 2001, a saber, el Ministerio de Política Agraria y Alimentación (productos agropecuarios), el Ministerio de Cultura (obras de artesanía artística o tradicional) y el Ministerio de Salud (productos alimenticios, materias primas alimentarias y aguas minerales).

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.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley, un tribunal puede decretar la cancelación de la validez del período de vigencia del registro de una indicación calificada del origen de los productos en caso de pérdida de las condiciones específicas de un lugar geográfico concreto y de la capacidad para producir los productos descritas en el registro, así como del reconocimiento de la indicación correspondiente como un nombre genérico de los productos.

El derecho a utilizar una indicación calificada del origen de los productos registrada también puede cancelarse por decisión de un tribunal, a partir de la fecha que determine, debido a que los productos hayan perdido sus propiedades especiales u otras características descritas en el registro.

Cualquier persona tiene derecho a presentar una reclamación ante un tribunal para que se decrete la cancelación de la validez de un registro o un certificado, se aclare la correspondencia de una indicación calificada del origen de los productos con su lugar geográfico y se reconozca esa indicación como un nombre genérico de los productos.

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?

El procedimiento de cancelación de la validez de una indicación calificada del origen de los productos se realiza a iniciativa de las personas jurídicas o físicas pertinentes. La Ley no establece la posibilidad de que se pueda llevar a cabo a iniciativa de la oficina correspondiente.

4 SECCIÓN 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?

De conformidad con el artículo 9 de la Ley, el derecho a utilizar un nombre registrado de un lugar de origen de productos o una indicación geográfica del origen de los productos registrada corresponde, a reserva de que se registre ese derecho, a los fabricantes que, en el lugar geográfico designado en el registro, producen los productos que tienen propiedades especiales, determinadas cualidades u otras características que corresponden a las incluidas en el registro. El derecho de uso se registra con el mismo procedimiento que el utilizado para las indicaciones calificadas del origen de los productos. El registro del derecho a utilizar una indicación calificada del origen de los productos se justifica con un certificado que es válido durante 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

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?

El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania registra los derechos de uso de las indicaciones calificadas del origen de los productos y expide el certificado correspondiente.

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 tasa estatal por presentar una solicitud de registro de los derechos de uso de una indicación de origen calificada asciende a 1.200 grivnas.

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

De conformidad con el artículo 25 de la Ley, los tribunales y otros procedimientos establecidos en ella garantizan el respeto de los derechos de uso de una indicación de origen calificada. Los tribunales resuelven las diferencias sobre la determinación del uso de las indicaciones calificadas del origen de los productos y sobre la infracción de los derechos de los titulares.

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?

La Ley no establece requisitos acerca del uso continuado obligatorio de una indicación geográfica registrada.

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

Cualquier diferencia relacionada con el uso de una indicación geográfica se resuelve en los tribunales.

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 Ucrania, el régimen de protección de las indicaciones geográficas no prevé la concesión de licencias para su uso.

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

No ha habido casos de "uso amparado en la cláusula de anterioridad", conforme al párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5 SECCIÓN F: LA RELACIÓN CON LAS MARCAS DE COMERCIO

44. ¿Qué medidas se toman para que, al reconocer una indicación geográfica, no se invaliden ni se menoscaben las obligaciones que impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC están contenidas en el artículo 16(5) de la Ley de Ucrania de Protección de los Derechos relativos a las Marcas de Bienes y Servicios, en virtud de la cual un certificado de marca de fábrica o de comercio confiere al titular el derecho exclusivo a prohibir a otras personas que utilicen sin su permiso:

- una marca registrada en relación con los bienes y servicios enumerados en el certificado;
- una marca registrada en relación con los bienes y servicios similares a los enumerados en el certificado si dicho uso puede dar lugar a engaño en cuanto a la persona que fabrica los bienes o suministra los servicios;
- una designación similar a la marca registrada en relación con los bienes y servicios enumerados en el certificado si dicho uso puede dar lugar a que se confunda esa designación y esa marca;
- una designación similar a la marca registrada en relación con los bienes y servicios similares a los enumerados en el certificado si dicho uso puede dar lugar a engaño en cuanto a la persona que fabrica los bienes o suministra los servicios, o a que se confunda esa designación y esa marca.

Basándose en las disposiciones de la Ley mencionadas *supra*, el titular de la marca registrada con anterioridad puede comunicar su oposición al registro de la indicación calificada del origen de los productos reivindicada y/o del derecho de uso.

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

La Ley incorpora las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con el artículo 8(1) de la Ley, no se otorga protección jurídica a una indicación calificada del origen de los productos que sea idéntica o similar hasta el punto de poder confundirse

con una marca de bienes y servicios cuyos derechos estén reconocidos en Ucrania si, habida cuenta de la reputación, el carácter distintivo y la duración del uso de esa marca, dicha protección jurídica pueda inducir a error a los consumidores con respecto a la identidad del producto.

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

En caso de conflicto entre una indicación geográfica y una marca de comercio, las diferencias se resuelven mediante un procedimiento judicial.

46. a) ¿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?

De conformidad con el artículo 6(2)(5) de la Ley de Ucrania de Protección de los Derechos relativos a las Marcas de Bienes y Servicios, no se otorgará protección jurídica a las marcas que sean engañosas o susceptibles de inducir a error en relación con los productos, los servicios o la persona que produce los bienes o suministra los servicios. Un instrumento normativo (Directrices para rellenar, presentar y examinar una solicitud de emisión de certificado en Ucrania de una marca de bienes y servicios, párrafo 4.3.1.9) establece que las designaciones engañosas o susceptibles de inducir a error en relación con los productos, los servicios o la persona que produce los bienes o suministra los servicios incluyen aquellas que evocan en la mente del consumidor asociaciones ligadas a una calidad determinada, un origen geográfico de los bienes o servicios, o a un determinado fabricante que sean falsos.

Conforme al párrafo 5 del artículo 6(3) de la Ley, las designaciones no se registrarán como marca si son idénticas o confusamente similares a las indicaciones calificadas del origen de los productos (también el caso del alcohol y las bebidas espirituosas) que son objeto de protección en virtud de la Ley de Ucrania de Protección de los Derechos relativos a las Indicaciones del Origen de los Productos. Esas designaciones pueden utilizarse únicamente como elementos de marcas no susceptibles de protección cuya titularidad pertenece a las personas que reúnen los requisitos para utilizar las indicaciones mencionadas.

6 SECCIÓN G: EL CUMPLIMIENTO

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

De conformidad con el artículo 25 de la Ley, los tribunales y otros procedimientos establecidos en ella garantizan la protección del derecho a utilizar una indicación de origen calificada. Los tribunales resuelven las diferencias sobre la determinación del uso de las indicaciones calificadas del origen de los productos y sobre la infracción de los derechos de los titulares.

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

Las autoridades designadas a tal efecto podrán supervisar la utilización de las indicaciones calificadas del origen de los productos registradas y vigilar la presencia de propiedades especiales y otras características de los productos. También podrá hacerlo el titular del certificado correspondiente.

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?

La facultad para actuar a fin de que se cumpla lo dispuesto sobre las indicaciones geográficas corresponde a los tribunales nacionales, la policía nacional, el Comité Antimonopolio, el Servicio de Aduanas y otros órganos, en función de sus competencias.

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

De conformidad con el artículo 14(6) de la Ley, los datos sobre el registro de las indicaciones calificadas del origen de los productos y/o el derecho a utilizar indicaciones calificadas registradas se publican en el boletín oficial del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania: "Propiedad Industrial".

51. ¿Puede ser sancionado penalmente el uso no autorizado de una indicación geográfica? En caso afirmativo, describanse los procedimientos correspondientes. Si la legislación correspondiente no ha sido notificada conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse facilitar copia de la misma.

El Código Penal de Ucrania (artículo 229) determina la responsabilidad por el uso ilícito de una marca de un bien o servicio, del nombre de una marca o de una indicación calificada del origen de los productos:

1. El uso ilícito de una marca de un bien o servicio, del nombre de una marca o de una indicación calificada del origen de los productos, o cualquier otra infracción intencionada de los derechos aplicables que cause pérdidas materiales significativas, es sancionable con multas de entre 1.000 a 2.000 veces el ingreso personal mínimo no imponible.
2. Los mismos actos, si son reincidentes o se cometen por un grupo de personas, o si causan pérdidas materiales graves, son sancionables con multas de entre 3.000 y 10.000 veces el ingreso personal mínimo no imponible.
3. Los actos previstos en el primer y segundo párrafo de este artículo, cometidos por un funcionario público que se aproveche de su posición o por un grupo organizado, o si causan pérdidas materiales especialmente importantes, son sancionables con multas de entre 10.000 y 15.000 veces el ingreso personal mínimo no imponible y la privación del derecho de ocupar determinados puestos o la prohibición de realizar determinadas actividades durante tres años como máximo, o sin esa privación o prohibición.

Nota: Se considera que las pérdidas materiales son: significativas si el importe equivalente supera 20 veces o más el ingreso personal mínimo no imponible; graves si el importe equivalente supera 200 veces o más el ingreso personal mínimo no imponible; y especialmente importantes si el importe equivalente supera 1.000 veces o más el ingreso personal mínimo no imponible.

7 SECCIÓN H: LOS ACUERDOS INTERNACIONALES**52. ¿Es su país parte en un acuerdo internacional, incluidos los bilaterales o plurilaterales, sobre notificación y/o registro de indicaciones geográficas? En caso afirmativo, sírvanse indicar el o los acuerdos internacionales y explicar sus relaciones con su legislación nacional.**

El artículo 4 de la Ley estipula que si un acuerdo internacional suscrito por Ucrania, cuyo carácter vinculante haya establecido el Verjovna Rada, establece normas distintas a las previstas en la Ley, se aplicarán las normas de ese acuerdo internacional.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, firmado el 21 de marzo de 2014 y el 27 de junio de 2014 en Bruselas y ratificado por la Ley Nº 1678-VII de Ucrania, de 16 de septiembre de 2014 (en adelante, el Acuerdo de Asociación), entró plenamente en vigor el 1º de septiembre de 2017.

De conformidad con el Acuerdo de Asociación, Ucrania se comprometió a asegurar la protección jurídica de las indicaciones geográficas correspondientes a los productos agropecuarios y alimenticios de la UE que figuran en el anexo XXII-C de ese Acuerdo y a los vinos, vinos aromatizados y bebidas espirituosas de la UE que figuran en el anexo XXII-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202(3) del Acuerdo de Asociación, a partir del 1º de enero de 2016, la información sobre las indicaciones geográficas de la UE que figuran en los anexos del Acuerdo se han incluido en el Registro Estatal de Ucrania que contiene los nombres de los lugares de origen, las indicaciones geográficas del origen de los productos y los derechos a utilizar las indicaciones calificadas del origen de los productos que se hayan registrado (en adelante, el Registro Estatal).

El 7 de noviembre de 2007 entró en vigor en el territorio de Ucrania el Acuerdo de protección jurídica mutua de las indicaciones geográficas correspondientes a los vinos, bebidas espirituosas y aguas minerales, firmado entre Ucrania y Georgia el 1º de marzo de 2007.

De conformidad con este Acuerdo, Ucrania garantiza la protección jurídica de las indicaciones geográficas correspondientes a los vinos, bebidas espirituosas y aguas minerales originarios del territorio de Georgia. Desde el 12 de octubre de 2015 se han incluido 22 indicaciones geográficas de Georgia en el Registro Estatal.

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

También está en vigor en el territorio de Ucrania el Acuerdo intergubernamental multilateral relativo a las Medidas Tendientes a la Prevención y Represión del Uso de Marcas e Indicaciones Geográficas Falsas, firmado el 4 de junio de 1999 y ratificado por el Verjovna Rada de Ucrania el 21 de septiembre de 2000.
