

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen)

Tercera reunión

Ginebra, 23 a 27 de mayo de 2011

PROYECTO DE DISPOSICIONES SOBRE DETERMINADOS ASUNTOS ABORDADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LISBOA

Documento preparado por la Secretaría

1. En su segunda reunión, que se celebró en Ginebra del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Lisboa (Denominaciones de Origen) (en adelante "Grupo de Trabajo") pidió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, para su siguiente reunión, preparase un proyecto de disposiciones relativas a los diferentes temas planteados en las preguntas 1 a 9 del documento de trabajo LI/WG/DEV/2/2, teniendo en cuenta todos los comentarios formulados durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo.
2. Como se indica en el párrafo 38 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobado por el Grupo de Trabajo en la conclusión de su segunda reunión, un debate más detenido sobre propuestas concretas (los proyectos de disposiciones) podría contribuir a que la labor sobre el desarrollo del sistema de Lisboa gane concreción, de modo que el sistema resulte más atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante "Arreglo de Lisboa"), preservando al mismo tiempo los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa. Se pidió a la Oficina Internacional que preparase dicho proyecto de disposiciones, lo que debería dejar abierta la cuestión del instrumento jurídico mediante el que podrían formalizarse.

3. En consecuencia, la Oficina Internacional ha preparado el presente documento, que contiene dos Anexos con los proyectos de disposiciones.
4. En el Anexo I figuran las propuestas de modificación del Reglamento del Arreglo de Lisboa (en adelante “Reglamento de Lisboa”), que el Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta los debates sobre los temas pertinentes mantenidos en su segunda reunión, podría tener ya interés en presentar a la Asamblea de la Unión de Lisboa para que las apruebe en su próxima sesión de septiembre de 2011. El proyecto de disposiciones en cuestión atañe a las modificaciones propuestas de la Regla 5.3) del Reglamento de Lisboa (contenido facultativo de la solicitud internacional) y la Regla 16.1) del Reglamento de Lisboa (notificación de la invalidación a la Oficina Internacional).
5. En el Anexo II figura el proyecto de disposiciones sobre los temas examinados en la segunda reunión del Grupo de Trabajo, con respecto a las cuales el Grupo de Trabajo podría tener interés en recomendar a la Asamblea de la Unión de Lisboa que oriente a la Oficina Internacional acerca de la preparación de un proceso que podría dar lugar a la modificación o a la revisión del Arreglo de Lisboa o a la conclusión de un protocolo o de un nuevo tratado que complemente el Arreglo de Lisboa. El proyecto de disposiciones en cuestión atañe a las siguientes cuestiones: i) base de la protección y definiciones; ii) presentación de solicitudes internacionales; iii) criterios de adhesión de las organizaciones internacionales intergubernamentales; iv) registro internacional; v) alcance de la protección; vi) uso anterior y vii) procedimientos en las Partes Contratantes antes de que se pronuncien posibles denegaciones y procedimientos de impugnación de denegaciones pronunciadas.
6. Con respecto a los casos en que los debates mantenidos en la segunda reunión del Grupo de Trabajo generaron divergencia de puntos de vista sobre algunos de los temas abordados, el Grupo de Trabajo ha pedido a la Oficina Internacional que presente versiones alternativas de los proyectos de disposiciones. En el Anexo II se exponen dichas alternativas, que se indican presentando diferentes opciones de una disposición en particular o mediante la utilización de corchetes.
7. Otros de los temas que se examinaron en la segunda reunión del Grupo de Trabajo podrían examinarse posteriormente, como se indica en el proyecto de informe de esa reunión (documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.).

8. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) *tomar nota del presente documento;*

ii) *indicar si tiene intención de recomendar que las propuestas de modificación de la Regla 5.3) y la Regla 16.1) del Reglamento de Lisboa, contenidas en el Anexo I, se presenten a la Asamblea de la Unión de Lisboa para su aprobación;*

iii) *indicar sus recomendaciones en lo que respecta a los proyectos de disposiciones propuestos, contenidos en el Anexo II, tanto en lo que respecta a los contenidos como a la posible iniciación del proceso que se menciona en el párrafo 5 anterior; y*

iv) determinar las actividades complementarias que el Grupo de Trabajo considere apropiadas.

[Siguen los Anexos]

MODIFICACIONES PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE LISBOA

A. **Modificación propuesta de la Regla 5.3) relativa al contenido facultativo de la solicitud internacional**

1. Como figura en el párrafo 27 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobado por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, la Regla 5.3) del Reglamento de Lisboa podría modificarse mediante la adición de nuevos elementos facultativos. En particular, en el formulario de solicitud debería ofrecerse al país de origen la opción de presentar información sobre los elementos que han permitido que se confiera protección a la denominación de origen en cuestión. Podrían enumerarse, por ejemplo, los elementos que han contribuido a garantizar el cumplimiento de los requisitos de la definición y el establecimiento del vínculo entre el producto en cuestión y un área geográfica precisa.
2. El debate sobre esta propuesta se recoge en los párrafos 154 a 176 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.). Como muestran los debates, la información mencionada anteriormente ayudaría a las administraciones competentes de otros Estados miembros a comprender mejor el valor o la legitimidad de la protección conferida. Por otra parte, el público y los posibles comerciantes y propietarios de marcas que pudieran verse afectados tendrían la información adecuada de los elementos en que se basa la protección de la denominación de origen.
3. Así, se propone que la Regla 5.3) del Reglamento de Lisboa se modifique mediante la adición de un punto vi), como se muestra a continuación.

Regla 5

Condiciones relativas a la solicitud internacional

[...]

- 3) [*Contenido facultativo de la solicitud internacional*] La solicitud internacional podrá indicar o contener:
 - i) la dirección del titular o titulares del derecho a usar la denominación de origen;
 - ii) una o varias traducciones de la denominación de origen, en tantos idiomas como lo desee la Administración competente del país de origen;
 - iii) una declaración a los efectos de que no se reivindicó la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen;
 - iv) una declaración según la cual se renuncia a la protección en uno o en varios países contratantes específicamente designados;
 - v) una copia, en el idioma original, de las disposiciones, las decisiones o el registro mencionados en el párrafo 2)a)vi).”
 - vi) una exposición resumida de los motivos en que se basa la concesión de protección a la denominación de origen en cuestión, con información o datos sobre los límites del área de producción y el vínculo entre la calidad o características específicas del producto y su medio geográfico, como apoyo a la concesión de la protección.**

B. Propuesta de modificación de la Regla 16.1) relativa a la notificación de la invalidación

4. Como se indica en el párrafo 34 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobado por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, la Regla 16.1) del Reglamento de Lisboa podría modificarse mediante la adición de un requisito que disponga que en las notificaciones de invalidación figuren los motivos de que los efectos de un registro internacional hayan sido invalidados en el país contratante en cuestión.
5. Los debates que dieron lugar a dicha propuesta se recogen en los párrafos 190 a 193 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.). Como muestran los debates, aunque según la Regla 16 sea necesario presentar una copia de la decisión que haya invalidado los efectos del registro internacional, dicha decisión sólo estaría disponible en el idioma del país que la notifica. Además, en pro de la transparencia, sería conveniente que en la notificación que debe presentarse en virtud de dicha Regla 16, se indicaran los motivos en los que se fundamenta la decisión.
6. Así, se propone que la Regla 16.1) del Reglamento de Lisboa se modifique mediante la adición de un nuevo punto v) y la conversión del actual punto v) en un nuevo punto vi), como se muestra a continuación.

Regla 16
Invalidación

- 1) *[Notificación de la invalidación a la Oficina Internacional]* Cuando los efectos de un registro internacional se invaliden en un país contratante y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Administración competente de ese país deberá notificar esa invalidación a la Oficina Internacional. En la notificación figurarán o se indicarán:
 - i) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen;
 - ii) la autoridad que haya pronunciado la invalidación;
 - iii) la fecha en la que se haya pronunciado la invalidación;
 - iv) si la invalidación afecta únicamente a determinados elementos de la denominación de origen, los elementos a los que se refiera;

v) los motivos por los que se ha pronunciado la invalidación;
vi) una copia de la decisión que haya invalidado los efectos del registro internacional.

[Sigue el Anexo II]

PROYECTO DE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA POSIBLE REVISIÓN DEL ARREGLO DE LISBOA O A UN NUEVO TRATADO QUE COMPLEMENTE EL ARREGLO DE LISBOA

I. BASE DE LA PROTECCIÓN Y DEFINICIONES

Observaciones sobre el proyecto de disposición A

1. Habida cuenta de los párrafos 20 a 23 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobados por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, el proyecto de disposiciones que debe preparar la Oficina Internacional con respecto a las definiciones debe reflejar:
 - i) dos definiciones independientes, una de denominaciones de origen conforme a la que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa, y otra de indicaciones geográficas conforme a la que figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante “Acuerdo sobre los ADPIC”);
 - ii) una definición de denominaciones de origen que no sólo incluya las denominaciones geográficas, como es el caso actualmente, sino también las denominaciones no geográficas, siempre que sean tradicionalmente conocidas para designar un producto originario de una región o lugar determinados;
 - iii) la introducción de un concepto de país de origen que sea también aplicable a las organizaciones internacionales intergubernamentales;
 - iv) que los países que comparten el territorio de la zona geográfica de origen tengan la opción de inscribir la indicación geográfica o la denominación de origen conjuntamente.
2. El objeto del proyecto de disposición A es recoger los puntos anteriores. En dicho proyecto de disposición se hace referencia a “Partes Contratantes” en lugar de “países”, ya que está previsto que no sean únicamente “países” los que tengan derecho a adherirse al instrumento internacional en el que podría incorporarse la disposición, sino también organizaciones internacionales intergubernamentales.
3. El proyecto de disposición A se ha elaborado de modo que no incluya una definición de “Parte Contratante de origen”. La razón de ello es doble: en primer lugar, en el punto iii) del párrafo anterior, la zona geográfica de origen podría tener dos “Partes Contratantes de origen”, esto es, la organización intergubernamental en cuestión y el Estado miembro de la organización intergubernamental en que se ubica la zona geográfica de origen. En segundo lugar, en el punto iv) del párrafo anterior, la zona geográfica de origen se ubicará en dos o más Partes Contratantes, que deberán considerarse como “Parte Contratante de origen”.
4. En su lugar, se propone que el procedimiento de presentación de solicitudes internacionales que se establece en el proyecto de disposición B determine quién puede o debe presentar la solicitud internacional.

5. En consecuencia, en el proyecto de disposición A no se mantiene una disposición que guarde conformidad con el párrafo 2 del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. No obstante, el elemento de “notoriedad”, tal como figura en ese párrafo, debe mantenerse, y, por ello, se incorpora en la definición de “denominación de origen” del párrafo 6.b) del proyecto de disposición A.
6. Con respecto a la formulación “los factores naturales y los factores humanos” del Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se han manifestado opiniones divergentes. Se hace referencia a los párrafos 101 y 105 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.). En consecuencia, el párrafo 6.b) del proyecto de disposición A contiene diferentes opciones para dicha formulación.
7. Las consideraciones mencionadas anteriormente en relación con el proyecto de disposiciones respecto de las definiciones se aplican igualmente en relación con el proyecto de disposiciones que debe preparar la Oficina Internacional respecto de la base de la protección, que debe reflejar asimismo los cuatro puntos mencionados anteriormente. Así, el proyecto de disposición A sintetiza las disposiciones conformes al Artículo 1 del Arreglo de Lisboa con las de su Artículo 2 y las del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
8. En el párrafo 2 del proyecto de disposición A se estipula que las Partes Contratantes deberán proteger tanto las “indicaciones geográficas” como las “denominaciones de origen”. Por ello no debe entenderse que las Partes Contratantes deberán proporcionar títulos de protección diferentes para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen en el marco de sus legislaciones nacionales o regionales. En el párrafo 6 del proyecto de disposición A, las indicaciones geográficas figuran como el concepto general y las denominaciones de origen como una categoría específica de indicaciones geográficas, supeditadas a criterios para recibir protección más estrictos y que podrían, como se indica más abajo en relación con los proyectos de disposiciones D y E propuestos, recibir una protección más amplia que las indicaciones geográficas. No obstante, los proyectos de disposiciones D y E se han elaborado a fin de tener en cuenta que hay también Partes Contratantes que no aplican tal distinción y que establecen el mismo grado de protección con respecto a todas las indicaciones geográficas. En el marco del proyecto de disposición D, las Partes Contratantes con tales sistemas podrían limitarse a proteger denominaciones de origen registradas internacionalmente como indicaciones geográficas. Para los casos inversos no se establecen disposiciones específicas, esto es, los casos de Partes Contratantes con un sistema nacional o regional que equipare la distinción entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen bajo un sistema conforme al proyecto de disposiciones propuesto en el presente Anexo.
9. El párrafo 3 del proyecto de disposición A especifica la dependencia de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas internacionalmente en que se basa asimismo la protección de las denominaciones de origen registradas internacionalmente en el marco del Arreglo de Lisboa y la protección de las indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, se hace referencia a la frase “reconocidas y protegidas como tales en el país de origen” del Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa, y a la frase “mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen” del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa, así como al Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC: “El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país”.

10. El párrafo 4 del proyecto de disposición A tiene por objeto reflejar el contenido del párrafo 19 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobado por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, en que se explica que cabe inferir que el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa y la Regla 5 de su Reglamento permiten flexibilidad en lo que respecta a los medios jurídicos mediante los que debe establecerse el reconocimiento y la protección en el país de origen, siempre que la legislación por la que se establecen tales medios jurídicos cumpla los requisitos de los Artículos 2 y 3 del Arreglo de Lisboa. En consecuencia, el reconocimiento y la protección pueden determinarse mediante leyes *sui generis* o de otro tipo, y la concesión de protección a distintas denominaciones de origen en virtud de dichas leyes puede, como se refleja en el párrafo 3 del proyecto de disposición A (cuya formulación procede de la Regla 5.2)a)vi) del Reglamento de Lisboa), producirse en virtud de un acto legislativo o administrativo, una decisión judicial o un registro. En el párrafo 4 del proyecto de disposición A no se ha mantenido el concepto de “reconocimiento”, ya que, como muestran los anales de la negociación del Arreglo de Lisboa, en un momento dado se consideró necesario añadir, en el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa, la expresión “reconocidas y” antes de “protegidas”, a fin de que la disposición fuera conforme al principio de que las denominaciones de origen siempre se aplican a productos que gozan de una cierta notoriedad. No obstante, como se menciona anteriormente, el concepto de “notoriedad” figura en la definición de “denominación de origen” del proyecto de párrafo 6.b).

<i>Disposiciones vigentes</i>	<i>Proyecto de disposición A</i>
Artículo 1 del Arreglo de Lisboa	Propuesta
<p>1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.</p> <p>2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).</p>	<p>1) Las Partes Contratantes a las cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.</p> <p>2) Se comprometen a proteger en sus territorios, de conformidad con [el proyecto de disposición E], las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos de las demás Partes Contratantes de la Unión particular, registradas de conformidad con el procedimiento previsto en los [proyectos de disposiciones B y D] en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).</p>

Disposiciones vigentes

Regla 5 del Reglamento de Lisboa

[...]

2) *[Contenido obligatorio de la solicitud internacional]* a) En la solicitud internacional se indicarán:

[...]

v) el área de producción del producto;

vi) el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número del registro en virtud de los cuales la denominación de origen está protegida en el país de origen.

[...]

Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 2 del Arreglo de Lisboa

1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Proyecto de disposición A

3) La protección que se estipula en el párrafo anterior se conferirá con respecto a una indicación geográfica o una denominación de origen que satisfaga la respectiva definición del párrafo 6 siguiente y goce de protección, concedida en virtud de un acto legislativo o administrativo, una decisión judicial o un registro, en virtud de un instrumento jurídico vigente en la zona geográfica de origen.

4) El instrumento jurídico que se menciona en el párrafo anterior puede ser cualquier ley nacional o una ley que se aplique entre los Estados miembros de una organización intergubernamental, siempre que confiera protección, como se estipula en el [proyecto de disposición E], respecto de la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión, ya sea mediante legislación sui generis u otro tipo de legislación.

5) No obstante el párrafo anterior, en el caso de que la zona geográfica de origen se ubique en dos o más Partes Contratantes, el instrumento jurídico podrá ser también un acuerdo internacional firmado entre las Partes Contratantes interesadas a los efectos de establecer una indicación geográfica o una denominación de origen comunes.

6) En el presente Arreglo,

a) una indicación que identifique un producto en razón de su calidad, notoriedad u otra característica, imputable a su origen geográfico, se denomina indicación geográfica; y

b) una indicación que identifique dicho producto, cuya notoriedad por su calidad u otras características se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en la

Disposiciones vigentes

2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

Proyecto de disposición A

zona de [origen] [producción], incluidos los factores naturales **[y] [y/o] [o]** humanos, **se denomina denominación de origen.**

7) En lo que respecta a las denominaciones de origen, tales indicaciones solo pueden consistir en el nombre geográfico de un país, una región o localidad u otra denominación que contenga ese nombre o se conozca tradicionalmente por referencia a la zona geográfica de [origen] [producción].

II. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES

Observaciones sobre el proyecto de disposición B

11. Por las razones que se explican en las observaciones sobre el proyecto de disposición A, se propone que el proyecto de disposición B determine quién puede o debe presentar una solicitud internacional.
12. El proyecto de disposición B trata cuatro aspectos de las solicitudes internacionales:
1) dónde deben presentarse las solicitudes internacionales; 2) los criterios para determinar quienes están legitimizados para presentar solicitudes internacionales; 3) los datos que deben indicarse en la solicitud internacional; y 4) las irregularidades que afectan a la fecha del registro internacional.
13. A este respecto, el proyecto de disposición B presenta cuatro versiones adaptadas de las disposiciones actuales del Artículo 5.1) del Arreglo de Lisboa y las Reglas 5.1), 5.2), 8.1) y 8.2) del Reglamento de Lisboa.
14. Los párrafos 1 y 2 del proyecto de disposición B siguen tales disposiciones al determinar que el registro internacional se tramita en la Oficina Internacional de la OMPI y que las solicitudes internacionales se presentan en nombre de los beneficiarios de la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión. No obstante, mientras que el sistema de Lisboa establece que la solicitud internacional debe ser presentada por la Administración competente de la Parte Contratante¹ en cuyo territorio se ubica la zona geográfica de origen, para determinar quién está legitimado para presentar una solicitud internacional, el párrafo 2 del proyecto de disposición B se basa, en su lugar, en el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro en virtud de los cuales se ha conferido protección a la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión.

¹ Los Estados miembros del Arreglo de Lisboa deben notificar a la Oficina Internacional su Administración competente de conformidad con la Regla 4 del Reglamento de Lisboa.

15. Los párrafos 3 a 7 del proyecto de disposición B presentan tres diferentes opciones con respecto al procedimiento de presentación de solicitudes.
16. La opción 1 se basa en el concepto del actual sistema de Lisboa, al establecer que las solicitudes internacionales deben ser presentadas por las Administraciones competentes que hayan indicado las Partes Contratantes. No obstante, a diferencia del sistema de Lisboa, cuando se presenta una solicitud internacional, la Parte Contratante (o Partes Contratantes) cuya Administración competente presenta la solicitud debe ser la misma que la Parte Contratante (o Partes Contratantes) en cuya legislación se inscriba el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro en que se basa la concesión de protección de la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión.
17. La opción 2 incluye la misma disposición que la que figura en la opción 1, pero añade una segunda disposición en que se ofrece como alternativa la posibilidad de que los beneficiarios de la indicación geográfica o la denominación de origen referidos en el párrafo 2, o una federación o asociación que los represente, presenten las solicitudes internacionales directamente a la Oficina Internacional. Esta opción ha sido incluida habida cuenta las conclusiones del Presidente del Grupo de Trabajo, que se recogen en la última frase del párrafo 176 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/5), con relación a una propuesta formulada por el Representante de OriGIn en respuesta al cuestionario sobre el sistema de Lisboa.
18. Por último, la opción 3 se basa en una propuesta formulada por la Delegación de la República de Moldova en la segunda reunión del Grupo de Trabajo, que se recoge en el párrafo 170 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.) y en las conclusiones del Presidente, párrafo 176 de ese documento.

Disposiciones vigentes

Artículo 5 del Arreglo de Lisboa

1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.

[...]

Proyecto de disposición B

Propuesta

1) El registro de **las indicaciones geográficas** y las denominaciones de origen en el marco del presente Arreglo se efectuará en la Oficina Internacional **de conformidad con [el proyecto de disposición D]**.

Disposiciones vigentes

Regla 5 del Reglamento de Lisboa

1) *[Presentación]* La solicitud internacional será presentada a la Oficina Internacional por la Administración competente del país de origen en el formulario oficial previsto a ese efecto, y deberá estar firmada por dicha Administración.

2) *[Contenido obligatorio de la solicitud internacional]* a) En la solicitud internacional se indicarán:

- i) el país de origen;
- ii) el titular o los titulares del derecho a usar la denominación de origen, designados de forma colectiva o, si una designación colectiva es imposible, especificados por su nombre;
- iii) la denominación de origen para la que se solicita el registro, en el idioma oficial del país de origen o, cuando el país de origen tenga varios idiomas oficiales, en uno o varios de dichos idiomas;
- iv) el producto al que se aplica la denominación;
- v) el área de producción del producto;
- vi) el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número del registro en virtud de los cuales la denominación de origen está protegida en el país de origen.

[...]

Proyecto de disposición B

2) Las solicitudes internacionales para el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen serán presentadas en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, **que sean titulares del derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión, según el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro que se mencionan en el párrafo 3 del [proyecto de disposición A].**

Opción 1

3) **Dicha** solicitud internacional será presentada a la Oficina Internacional por la **entidad que haya sido notificada a tal efecto por la Parte Contratante en cuestión o, en el caso del párrafo 5 del [proyecto de disposición A], las Partes Contratantes en cuestión, como la Administración competente en virtud de los procedimientos del Arreglo.**

Opción 2

3) a) **Dicha** solicitud internacional será presentada a la Oficina Internacional por la **entidad que haya sido notificada a tal efecto por la Parte Contratante en cuestión o, en el caso del párrafo 5 del [proyecto de disposición A], las Partes Contratantes en cuestión, como la Administración competente en virtud de los procedimientos del Arreglo.**

Disposiciones vigentes

Proyecto de disposición B

b) **Opcionalmente, la solicitud internacional podrá ser presentada directamente a la Oficina Internacional por el titular o los titulares del derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión, o por una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos, siempre que la solicitud vaya acompañada de un documento firmado por la Administración competente que se menciona en el apartado 3.a) que certifique que las especificaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden con las especificaciones que figuran en el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro que se mencionan en el párrafo 2 anterior.**

Opción 3

3) **Dicha solicitud internacional podrá ser presentada a la Oficina Internacional por el titular o los titulares del derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen en cuestión, por conducto del intermediario de la entidad que haya sido notificada a tal efecto por la Parte Contratante en cuestión, o, en el caso del párrafo 5 del [proyecto de disposición A], por las Partes Contratantes en cuestión, como la Administración competente en virtud de los procedimientos del Arreglo.**

4) En la solicitud internacional se indicará:

i) **[la Administración competente que presenta la solicitud] [detalles que identifiquen al solicitante o los solicitantes];**

Disposiciones vigentes

Proyecto de disposición B

ii) el titular o los titulares del derecho a usar **la indicación geográfica o** la denominación de origen, designados de forma colectiva o, si una designación colectiva es imposible, especificados por su nombre;

iii) **la indicación geográfica o** denominación de origen para la que se solicita el registro, en el idioma oficial **o los idiomas oficiales** de la **Parte Contratante o las Partes Contratantes en cuestión, según el caso;**

iv) **la categoría** del producto al que se aplica la **indicación geográfica o** la denominación **de origen;**

v) el área **geográfica** de origen del producto;

vi) el título y la fecha del **acto** legislativo o administrativo, **la decisión** judicial o la fecha y el número del registro **que se mencionan en el párrafo 3 del [proyecto de disposición A].**

5) **La** solicitud internacional será presentada en el formulario oficial previsto a ese efecto y deberá estar firmada por [la Administración competente **que la presenta**] **[el solicitante o los solicitantes].**

Disposiciones vigentes

Regla 8 del Reglamento de Lisboa

1) *[Irregularidades que afectan a la fecha del registro internacional]* Cuando la solicitud internacional no contenga todas las indicaciones siguientes:

- i) el país de origen;
- ii) el titular o los titulares del derecho a usar la denominación de origen;
- iii) la denominación de origen cuyo registro se solicita; y
- iv) el producto al que se aplica la denominación,

el registro internacional llevará la fecha en la que la Oficina Internacional reciba la última de las indicaciones omitidas.

2) *[Fecha del registro internacional en los otros casos]* En el resto de los casos, el registro internacional llevará la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

[...]

Proyecto de disposición B

Opciones 1, 2 y 3

6) Cuando la solicitud internacional no contenga todas las indicaciones siguientes:

i) **[la Administración competente que presenta la solicitud] [detalles que identifiquen al solicitante o los solicitantes] [detalles que identifiquen al solicitante o los solicitantes y a la Administración competente que envía la solicitud],**

ii) el titular o los titulares del derecho a usar **la indicación geográfica o** la denominación de origen;

iii) **la indicación geográfica o** la denominación de origen cuyo registro se solicita;

iv) el producto al que se aplica la **indicación geográfica o** la denominación **de origen,**

el registro internacional llevará la fecha en la que la Oficina Internacional reciba la última de las indicaciones omitidas.

Opciones 1 y 2

7) En el resto de los casos, el registro internacional llevará la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

Opción 3

7) En el resto de los casos, el registro internacional llevará la fecha en la que la Administración competente que envía la solicitud internacional la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha.

III. CRITERIOS DE ADHESIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Observaciones sobre el proyecto de disposición C

19. En la segunda reunión del Grupo de Trabajo, el apoyo fue amplio en el sentido de dar cabida en el sistema de Lisboa a la adhesión de organizaciones intergubernamentales competentes. A ese respecto, cabe remitirse a los párrafos 12 a 17 del Resumen del Presidente, aprobado por el Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/4). Además, el Grupo de Trabajo consideró adecuados, pertinentes y aceptables los criterios establecidos por la Oficina Internacional para decidir si una organización gubernamental reúne los requisitos para adherirse al Arreglo de Lisboa.
20. Dichos criterios constan en el párrafo 41 del documento LI/WG/DEV/2/3. A los fines de sintonizar dichos criterios con el proyecto de disposiciones A y B, en la forma propuesta *supra*, las organizaciones intergubernamentales deberían tener la posibilidad de conceder títulos de protección con respecto a las indicaciones geográficas, o las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y de otorgar protección respecto a las indicaciones geográficas, o las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, conforme al proyecto de disposición E.
21. Como se indica en el párrafo 15 del Resumen del Presidente, aprobado por el Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/4), debería examinarse, caso por caso, si la organización gubernamental en cuestión cumple los criterios estipulados. A ese respecto, cabría remitirse a los párrafos 32 y 33 del proyecto de informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo, en el que se plantean varias cuestiones relativas a la posible adhesión por la Unión Europea (UE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), concretamente en lo que respecta a los sistemas regionales de la OAPI y la UE, sobre la base del estudio de la Oficina Internacional que consta en el documento LI/WG/DEV/2/3.
22. Lo que es evidente, como se refleja en el párrafo 16 del Resumen del Presidente, aprobado por el Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/2/4) es que toda cuestión interna en relación con la posible adhesión de dichas organizaciones debe ser solucionada por estas últimas. No obstante, determinadas cuestiones también podrían ser objeto de examen por el Grupo de Trabajo.
23. Por ejemplo, ¿debería permitirse explícitamente en el proyecto de disposición C que las organizaciones intergubernamentales se puedan adherir, en la medida en que la legislación de estas últimas en materia de protección de las indicaciones geográficas o de indicaciones geográficas y denominaciones de origen no sea aplicable a todas las categorías de productos? Y, de ser aplicable, ¿habría de permitirse la adhesión de los Estados miembros de dicha organización intergubernamental si en su legislación se contempla la protección de los productos de categorías que no se contemplan en el sistema regional de protección?
24. A las cuestiones anteriores vendrían a añadirse otras, en la medida en que la organización gubernamental de que se trate sólo contemple la protección de las indicaciones geográficas y estipule que las denominaciones de origen sólo pueden ser protegidas a nivel de los Estados miembros de forma individual.

Proyecto de disposición C

Condiciones necesarias para ser parte en el Tratado

1) [Estados] A todo Estado que sea parte en el Convenio de París o que sea miembro de la Organización y cuyos títulos de protección puedan concederse, ya sea por conducto del Estado propiamente dicho o por la organización intergubernamental, podrá ser parte en el presente Arreglo.

2) [Organizaciones intergubernamentales] Cualquier organización gubernamental podrá ser parte en el presente Tratado si al menos un Estado miembro de esa organización gubernamental es parte en el Convenio de París o miembro de la Organización, y si la organización gubernamental declara que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a ser parte en el presente Arreglo y declara que posee una legislación propia vinculante para todos sus Estados miembros, en virtud de la cual se conceden y administran títulos de protección con respecto a la materia objeto de presente Arreglo.

IV. REGISTRO INTERNACIONAL

Observaciones sobre el proyecto de disposición D

25. En los párrafos 1 y 2 del proyecto de disposición D se aborda el caso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que son objeto de una solicitud internacional en virtud del proyecto de disposición B y que pueden gozar de protección en virtud de un instrumento jurídico de la Parte Contratante que presente la solicitud internacional sobre la base de una definición que contenga otros elementos que las definiciones del párrafo 6 del proyecto de disposición A. Los proyectos de disposiciones que se exponen en el presente documento parten de la premisa de que, a los fines de ser susceptible de protección, toda indicación geográfica o denominación de origen objeto de registro internacional deben responder a los requisitos en materia de definiciones del párrafo 6 del proyecto de disposición A. A ese respecto, de los párrafos 1 y 2 del proyecto de disposición D cabe deducir que ese será el caso, si la definición en el instrumento jurídico al que se hace referencia en el párrafo 4 o 5 del proyecto de disposición A, sobre la base de la cual se ha concedido la protección en primer lugar a la indicación geográfica o a la denominación de origen, es la misma definición que la que consta en el párrafo 6 del proyecto de disposición A o cabe considerar que, a su manera, reúne los requisitos de dicha definición.
26. Una de las posibilidades es que se reúnan los requisitos relativos a la denominación de origen que constan en el proyecto de disposición A pero que la zona geográfica de origen esté situada en una Parte Contratante en la que sólo se estipule la protección sobre la base de una definición que corresponda a la definición que se da de las indicaciones geográficas en el proyecto de disposición A. Además, puede haber países en los que la protección de las indicaciones geográficas sea asunto del Acuerdo sobre los ADPIC y que en su legislación no se especifique definición alguna a ese respecto. En ese sentido, cabe remitirse a las Actas de la Conferencia Diplomática de 1958, en la que se adoptó el Arreglo de Lisboa. Como se refleja en la página 859 de dichas Actas, la Cuarta Comisión de la Conferencia Diplomática confirmó el parecer de que, en los casos en que la legislación de numerosos países no distinguía entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, esos países únicamente podían adherirse al Arreglo si este último ofrecía una indicación clara de lo que era una denominación de

origen que satisficiera los requisitos del Arreglo. “Al introducir una definición de denominación de origen en el Arreglo mismo, esa definición podría invocarse a los fines del registro, sin perjuicio de una definición nacional más amplia o precisa.”² Podrían invocar esa definición las administraciones de países que denegaran la protección en sus territorios y esa definición serviría asimismo de criterio para los tribunales nacionales al evaluar y si una denominación geográfica dada, aun cuando estuviera registrada como denominación de origen, entraba dentro del ámbito de aplicación del Arreglo de Lisboa. Los párrafos 1 y 2 del proyecto de disposición D han sido elaborados a los fines de tener en cuenta esas situaciones.

27. Como se indica en el párrafo 8 del presente documento, hay Partes Contratantes que sólo contemplan la protección respecto a las “indicaciones geográficas”, mientras que otras prevén la protección con respecto a las “indicaciones geográficas” y las “denominaciones de origen”. A ese respecto, en el párrafo 6 del proyecto de disposición A se presentan las indicaciones geográficas como categoría general, y las denominaciones de origen, como una categoría específica de indicaciones geográficas que se deben atener a criterios de admisibilidad más estrictos. Los proyectos de disposiciones D y E han sido elaborados de tal modo que se tenga en cuenta que hay Partes Contratantes que contemplan una protección más amplia de las denominaciones de origen que la de las indicaciones geográficas. En el párrafo 3 del proyecto de disposición D se aborda la cuestión de determinar cómo deben proceder las Partes Contratantes que no aplican una distinción de esa índole y han establecido el mismo nivel de protección con respecto a todas las indicaciones geográficas, para proteger los registros internacionales de las denominaciones de origen. Dado que las “denominaciones de origen” están definidas como categoría específica de indicaciones geográficas, quizás esas Partes Contratantes deberían proteger las denominaciones de origen registradas en el plano internacional en tanto que indicaciones geográficas. No es necesaria una disposición específica con respecto a la situación contraria, a saber, los casos en los que las Partes Contratantes cuyo sistema nacional o regional hace un paralelismo entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen con arreglo a un sistema similar al proyecto de disposiciones que se propone en el presente Anexo.

<i>Disposiciones vigentes</i>	<i>Proyecto de disposición D</i>
<p>Artículo 5 del Arreglo de Lisboa</p> <p>1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.</p> <p>[...]</p>	<p>Propuesta</p> <p>1) La Oficina Internacional registrará en calidad de denominación de origen, en virtud del presente Arreglo, toda denominación de origen que haya sido objeto de una solicitud internacional conforme al [proyecto de disposición B], a condición de que el texto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro sobre la base del cual se haya concedido la protección en la Parte Contratante que haya presentado la</p>

² Traducción oficiosa del texto oficial en francés.

Disposiciones vigentes

Artículo 7 del Arreglo de Lisboa

1) El registro efectuado en la Oficina Internacional conforme al Artículo 5 asegura, sin renovación, la protección por todo el plazo mencionado en el artículo precedente.

2) Se pagará por el registro de cada denominación de origen una tasa única.

Regla 7 del Reglamento del Arreglo de Lisboa

1) *[Registro, certificado y notificación]* Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos establecidos en las Reglas 3.1) y 5, inscribirá la denominación de origen en el Registro Internacional, remitirá un certificado de registro internacional a la Administración que haya solicitado el registro y notificará dicho registro internacional a la Administración competente de los otros países contratantes respecto de los cuales no se haya renunciado a la protección.

2) *[Contenido del registro]* En el registro internacional figurarán o se indicarán:

i) todos los datos contenidos en la solicitud internacional;

ii) el idioma en el que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional;

iii) el número del registro internacional;

iv) la fecha del registro internacional.

Proyecto de disposición D

solicitud haya sido formulado sobre la base de un instrumento jurídico, como se menciona en el párrafo 4 o 5 del [proyecto de disposición A], en el que se estipule la protección con respecto a las denominaciones de origen sobre la base de una definición que reúna los requisitos de la definición del párrafo 6.b) del [proyecto de disposición A] o, en ausencia de una definición de esa índole, si la solicitud internacional especifica los datos sobre la base de los cuales dichos requisitos podrían reunirse y la Administración competente de la Parte Contratante en cuestión certifica que dichos datos constan en el texto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro en virtud del cual se haya concedido la protección.

2) El párrafo 1 se aplicará *mutatis mutandis* a las indicaciones geográficas, según lo dispuesto en el presente Arreglo.

3) Las denominaciones de origen objeto de registro internacional gozarán de protección en la forma estipulada con respecto a las denominaciones de origen en el [proyecto de disposición E] en las Partes Contratantes en las que se contemple la protección con respecto a las denominaciones de origen por separado de las indicaciones geográficas y, en calidad de indicaciones geográficas, en las Partes Contratantes en las que se contemple la protección con respecto a las indicaciones geográficas sobre la base de criterios en los que no se diferencien las indicaciones geográficas de las denominaciones de origen.

Disposiciones vigentes

Proyecto de disposición D

Regla 8 del Reglamento del Arreglo de Lisboa

[...]

3) *[Fecha a partir de la cual produce efectos el registro internacional]* a) Una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional estará protegida, en cada país contratante que no haya declarado de conformidad con el Artículo 5.3) que no puede asegurar la protección de la denominación, o que ha enviado a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección de conformidad con la Regla 11*bis*, a partir de la fecha del registro internacional o, cuando un país contratante haya efectuado una declaración de conformidad con el apartado b), a partir de la fecha mencionada en esa declaración.

b) Un país contratante podrá notificar al Director General, en una declaración, que, de conformidad con la legislación de ese país, una denominación de origen que haya sido objeto de un registro internacional estará protegida a partir de la fecha mencionada en la declaración, la cual no podrá, sin embargo, ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de un año establecido en el Artículo 5.3) del Arreglo.

V. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Observaciones sobre el proyecto de disposición E

28. Como se menciona en el párrafo 7 *supra*, las consideraciones en relación con el proyecto de disposiciones respecto de las definiciones, a saber, el proyecto de disposición A, se aplican también en relación con el proyecto de disposiciones respecto de la base de la protección, que debe reflejar asimismo los cuatro puntos mencionados en el párrafo 1 *supra*.
29. Además, cabe remitirse a lo que se menciona en el párrafo 27 *supra* en relación con el proyecto de disposición D.

30. Los resultados de la encuesta sobre el sistema de Lisboa, que constan en el documento LI/WG/DEV/2/2 y que han sido examinados por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, apuntan a que, por lo general, los Estados parte en el Arreglo de Lisboa entienden que la usurpación e imitación guardan relación con productos del mismo género, mientras que los Estados que no son parte en el Arreglo de Lisboa piden que se aclaren dichos términos. Además, se han expresado puntos de vista divergentes en cuanto al alcance, suficiente o no, de la protección que se prevé en el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa. Los que consideran que dicho alcance no es suficiente hacen valer, en particular, que habría de darse cabida a productos que no sean del mismo género. A ese respecto, en el párrafo 40 del documento LI/WG/DEV/2/2 se exponen seis categorías de criterios para determinar dicha protección, que se han establecido a partir de los comentarios recibidos en relación con la encuesta sobre el sistema de Lisboa. Cada uno de esos criterios aborda la posición desde un ángulo diferente. En los párrafos 41 a 44 de dicho documento se indica, además, que no faltan los que consideran que esos criterios no son aceptables. En relación con los debates acerca del alcance de la protección que tuvieron lugar en el marco de la segunda reunión del Grupo de Trabajo, cabe remitirse a los párrafos 136 a 153 del proyecto de informe de dicha reunión, que consta en el documento LI/WG/DEV/2/5 Prov.
31. El proyecto de disposición E tiene por finalidad dejar constancia, de forma resumida, de las observaciones que se han formulado en relación con el alcance de la protección con respecto a las denominaciones de origen. Con ese fin, se procede con arreglo a dos opciones, de las cuales, una (Opción 1) se expone más bien en tanto que versión modificada del Artículo 3 vigente del Arreglo de Lisboa, mientras que la otra (Opción 2) agrupa los criterios presentados en contraposición a los contenidos en el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa. En lo que respecta a la última parte de la opción 1, cabe remitirse a los párrafos 29 y 37 del documento LI/WG/DEV/2/2.
32. Cabe remitirse también al párrafo 20 del Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4) aprobado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo, en el que se indica que el Presidente observó que, para ciertos participantes, la existencia de dos definiciones separadas daría lugar a diferencias en el ámbito de protección. De ello queda constancia en el proyecto de disposición E que, en su párrafo 1, enuncia el ámbito de protección con respecto a las denominaciones de origen sobre la base del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa y, en su párrafo 2, el ámbito de protección con respecto a las indicaciones geográficas sobre la base de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.
33. Por último, en el párrafo 6 del proyecto de disposición E se aclara que la protección vendría a ser una protección con respecto a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen como mínimo y, por consiguiente, no impediría que las Partes Contratantes contemplaran una protección más amplia o incluso el mismo nivel de protección con respecto a ambas.

Disposiciones vigentes

Artículo 3 del Arreglo de Lisboa

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares.

Artículo 4 del Arreglo de Lisboa

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

Proyecto de disposición E

Propuesta

1) Con sujeción al párrafo 3 del [proyecto de disposición D], las Partes Contratantes protegerán las denominaciones de origen objeto de registro internacional contra:

Opción 1

toda **[utilización de la denominación de origen, o de su registro como marca, con respecto a un producto, sea o no del mismo género, que represente]** usurpación, **[evocación]** o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares **[o si el producto es originario de la zona geográfica de [producción][origen] en cuestión pero no reúne los requisitos sobre la base de los cuales se concedió protección a la denominación de origen];**

Opción 2

toda **utilización comercial directa o indirecta, inclusive mediante el registro como marca, con respecto a un producto no cubierto por el registro, en la medida en que dicho producto sea [comparable][idéntico o similar] [esté relacionado o vinculado al producto] designado por la denominación de origen o en la medida en que la utilización de la denominación de origen en cuestión [explote] [se aproveche de] su prestigio [pueda aprovecharse indebidamente o ser prejudicial a la notoriedad de la denominación de origen];**

Disposiciones vigentes

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, 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.

Proyecto de disposición E

2) Las Partes Contratantes protegerán toda indicación geográfica **objeto de registro internacional** contra su utilización en la designación o presentación de un producto, o **en su** registro como marca, **si dicha utilización o registro [pueda dar lugar a probabilidad de confusión]** [por su naturaleza, resulta engañoso para el público] en relación con el origen **geográfico del producto de que se trate [o en relación con la composición del producto]**, o si dicha utilización **explota o [debilita el prestigio de] [diluye] la indicación geográfica.**

3) En caso de utilización con respecto a productos del mismo género por quienes no sean titulares del derecho a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen de que se trate, se presumirá que ha habido una utilización ilícita en virtud de los dispuesto en los párrafos 1 y 2.

4) En el caso de denominaciones de origen e indicaciones geográficas homónimas, **las Partes Contratantes protegerán cada una de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de que se trate**, con sujeción al párrafo 5 *infra*. **Dicha protección estará sujeta** a condiciones prácticas, teniendo en cuenta la necesidad de velar por un trato equitativo de los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

5) Una Parte Contratante podrá denegar la protección, en la forma estipulada en el presente Arreglo, con respecto a **las denominaciones de origen o** las indicaciones geográficas que, aunque literalmente verdaderas en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, den al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Disposiciones vigentes

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

Proyecto de disposición E

6) Las disposiciones del presente Arreglo no **excluyen en modo alguno la protección más amplia ya existente que se prevea en una Parte Contratante. Tampoco** excluye la protección concedida a las denominaciones de origen o **indicaciones geográficas** en cada uno de los países de la Unión Particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París de 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, **el Acuerdo sobre los ADPIC** o en virtud de la legislación nacional o regional o de la jurisprudencia.

VI. USO ANTERIOR

Observaciones sobre el proyecto de disposición F

34. En relación con los debates que tuvieron lugar en torno al Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa en la segunda reunión del Grupo de Trabajo, cabe remitirse a los párrafos 211 a 222 del documento LI/WG/DEV/2/5. A raíz de esos debates, en el Resumen del Presidente (documento LI/WG/DEV/2/4), aprobado por el Grupo de Trabajo, se indica que “en esta cuestión hay una clara divisoria, aunque tal vez no sea tan importante”.
35. El proyecto de disposición F tiene por finalidad reflejar las propuestas formuladas a raíz de dichos debates y, con ese fin:
- i) conserva las disposiciones que constan en el Artículo 5.6) sobre la base de un plazo más largo para poner fin a todo uso anterior (párrafo 1 del proyecto de disposición F, con respecto a las denominaciones de origen, y párrafo 2, con respecto a las indicaciones geográficas);
 - ii) incorpora una versión alternativa de las disposiciones mencionadas en el punto i) *supra*, que limitan su alcance con respecto al uso anterior en tanto que indicación genérica (párrafo 1 del proyecto de disposición F con respecto a las denominaciones de origen y párrafo 2, con respecto a las indicaciones geográficas);

- iii) mantiene el derecho anterior a utilizar una marca en relación con un signo que corresponda a una indicación geográfica o denominación de origen registrada internacionalmente, al margen del proyecto de disposición E, excepto en los casos en los que el registro de la marca se haya obtenido de mala fe;
 - iv) incluye disposiciones que indican que la coexistencia de una marca anterior y de una indicación geográfica o denominación de origen sería la opción por defecto, salvo que la Parte Contratante de que se trate deniegue la indicación geográfica o denominación de origen con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del proyecto de disposición G, sobre la base de dicha marca anterior.
36. Los casos relativos a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas se abordan en los párrafos 4 y 5 del proyecto de disposición E.

<i>Disposiciones vigentes</i>	<i>Proyecto de disposición F</i>
<p>Artículo 5 del Arreglo de Lisboa</p> <p>[...]</p> <p>6) Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.</p>	<p>Propuesta</p> <p>1) Si una denominación de origen, admitida a la protección en una Parte Contratante en virtud de la notificación de su registro internacional conforme al presente Arreglo, fuese ya utilizada por terceros [como indicación genérica para un tipo de productos que corresponda a la denominación de origen en cuestión] en esa Parte Contratante desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicha Parte Contratante tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo [máximo] de [cinco] [diez] años para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los 15 meses siguientes a la notificación mencionada.</p> <p>2) El párrafo 1 se aplicará mutatis mutandis con respecto a las indicaciones geográficas que sean idénticas al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de determinados productos o servicios en el territorio de la Parte Contratante en cuestión o la denominación habitual de una variedad de uva.</p>

Disposiciones vigentes

Regla 12 del Reglamento del Arreglo de Lisboa

1) *[Notificación a la Oficina Internacional]* Cuando la Administración competente de un país contratante comunique a la Oficina Internacional que, de conformidad con el Artículo 5.6) del Arreglo, en ese país se ha concedido un plazo a terceros para poner fin a la utilización de una denominación de origen, dicha comunicación deberá estar firmada por la Administración y en ella deberán indicarse:

i) el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el nombre de la denominación de origen;

ii) la identidad de los terceros de que se trate;

iii) el plazo concedido a los terceros;

iv) la fecha en la que empieza el plazo, en el entendimiento de que dicha fecha no podrá ser posterior a la fecha de vencimiento del plazo de tres meses mencionado en el Artículo 5.6) del Arreglo.

2) *[Inscripción en el Registro Internacional y notificación a la Administración competente del país de origen]* A reserva de que la comunicación mencionada en el párrafo 1) sea remitida por la Administración competente a la Oficina Internacional en un plazo de tres meses contados a partir del vencimiento del plazo de un año estipulado en el Artículo 5.3) del Arreglo, la Oficina Internacional inscribirá dicha comunicación en el Registro Internacional con los datos que en ella figuren y enviará una copia de dicha comunicación a la Administración competente del país de origen.

Proyecto de disposición F

3) El [proyecto de disposición E] no se aplica en el caso de utilización basada en un derecho de marca anterior en la Parte Contratante de que se trate, salvo que la marca haya sido adquirida de mala fe [o en la medida en que el titular del derecho haya firmado un acuerdo con los titulares del derecho para utilizar la denominación de origen a los fines de dejar de utilizar la marca], a condición de que la Administración competente de la Parte Contratante de que se trate, o el titular del derecho de la marca anterior haya informado a la Oficina Internacional, a los fines de dejar constancia de ello en el Registro Internacional, de la existencia del derecho de marca anterior antes de que expire el plazo de un año contado a partir de la fecha en la que el registro internacional de la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate fue publicada por la Oficina Internacional.

4) Los párrafos que anteceden no impedirán que las situaciones contempladas puedan constituir motivos de denegación, como se hace referencia en [el proyecto de disposición G], o de invalidación de los efectos de un registro internacional de una Parte Contratante en virtud de una decisión judicial en la que se pronuncie la invalidación sobre la base de un derecho anterior legítimo.

Disposiciones vigentes

Proyecto de disposición F

Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

[...]

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

Disposiciones vigentes

Proyecto de disposición F

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

[...]

VII. PROCEDIMIENTOS EN LAS PARTES CONTRATANTES ANTES DE QUE SE PRONUNCIEN POSIBLES DENEGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE DENEGACIONES PRONUNCIADAS

Observaciones sobre el proyecto de disposición G

37. En la medida en que el proyecto de disposición G guarda relación con los procedimientos en las Partes Contratantes antes de que se pronuncien posibles denegaciones, cabe remitirse a las propuestas que constan en los párrafos 74 a 77 del documento LI/WG/DEV/2/2.
38. La incorporación propuesta en el proyecto de disposición G de disposiciones relativas a procedimientos en las Partes Contratantes para impugnar denegaciones está basada en la propuesta que consta en el párrafo 98 del documento LI/WG/DEV/2/2.
39. En lo que respecta al párrafo 5 del proyecto de disposición G, es posible que el Grupo de Trabajo desee plantearse la cuestión de determinar si en la disposición debería especificarse, además, que las partes interesadas también tendrán la oportunidad de recurrir a procedimientos de arbitraje o mediación.

<i>Disposiciones vigentes</i>	<i>Proyecto de disposición G</i>
Artículo 5 del Arreglo de Lisboa	Propuesta
[...]	
2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.	1) Una vez se haya procedido al registro, la Oficina Internacional notificará la indicación geográfica o la denominación de origen objeto de registro internacional a las Administraciones competentes de las Partes Contratantes y procederá a su publicación.
3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede.	2) La Administración competente de una Parte Contratante podrá notificar una declaración [ex officio si lo permite su legislación o a petición de una parte interesada] en la que indique los motivos [debidamente fundamentados] sobre la base de los cuales se ha denegado la concesión de protección con respecto a un registro internacional notificado conforme al párrafo 1. Dicha declaración de denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional en un plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación a la que se hace referencia en el párrafo 1 supra, sin perjuicio de toda protección de la indicación geográfica o denominación de

Disposiciones vigentes

4) Esa declaración no podrá ser interpuesta por las Administraciones de los países de la Unión después de la expiración del plazo de un año previsto en el párrafo precedente.

5) La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país.

Proyecto de disposición G

origen en cuestión, conforme al párrafo 6 del [proyecto de disposición E] que se prevea en la Parte Contratante de que se trate.

3) Se ofrecerá a los interesados una oportunidad razonable para cursar una petición a la Administración competente a los fines de que ésta pronuncie una denegación conforme a lo que se prevé en el párrafo 2 *supra*.

4) La Oficina Internacional comunicará en el plazo más breve posible [[a la Administración competente de la Parte Contratante o las Partes Contratantes en cuyo territorio esté ubicada la zona geográfica de origen de la indicación geográfica de la denominación de origen] y [al o los titulares del derecho a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen]] toda declaración de denegación mencionada *supra*.

5) Se ofrecerá a los interesados una oportunidad razonable para negociar la retirada de una denegación o el recurso, en la Parte Contratante cuya Administración competente haya pronunciado la denegación, a la que se hace referencia *supra*, a todas las medidas judiciales y administrativas a las que puedan acogerse los nacionales de dicha Parte Contratante.

[Fin del Anexo II y del documento]