

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

**Cuarta reunión  
Ginebra, 12 a 16 de diciembre de 2011**

### **PROYECTO DE INFORME**

*preparado por la Secretaría*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (“el Grupo de Trabajo”) celebró su cuarta reunión en Ginebra del 12 al 16 de diciembre de 2011.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova y Serbia (15).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Chile, España, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía y Viet Nam (14).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y Unión Europea (UE) (2).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (OrigIn) (7).

6. La lista de participantes figura en el Anexo II del presente informe.

#### **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN**

7. El Sr. Francis Gurry, Director General, inauguró la reunión y pasó revista a las novedades habidas en la esfera del sistema de Lisboa desde la tercera reunión del Grupo de Trabajo.

8. En primer lugar, el Director General dio a conocer estadísticas de los registros realizados en virtud del sistema de Lisboa, señalando que a la fecha figuran inscritas en el Registro Internacional 900 denominaciones de origen, cifra alcanzada en agosto de 2011. Como hecho interesante, añadió que 170 de esos registros internacionales, o sea, cerca del 20%, fueron realizados después del 1 de enero de 1995, que es la fecha en que entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.

9. El Director General señaló que, si bien aún es relativamente limitado, el uso continuo del sistema de registro internacional del Arreglo de Lisboa demuestra, junto con el crecimiento del número de miembros desde 1997 (de 17 a 27 Estados miembros), el interés que existe en un sistema de registro internacional de las denominaciones de origen, además de un sistema de registro internacional de las indicaciones geográficas o, según se considera en el Grupo de Trabajo, como parte de un sistema de registro internacional de las indicaciones geográficas.

10. El Director General añadió que, en septiembre de 2011, la Asamblea de la Unión de Lisboa aprobó la modificación de la Regla 5.3), relativa al contenido facultativo de la solicitud internacional, y de la Regla 16.1), relativa a la notificación de invalidación, siguiendo las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo.

11. A ese respecto, recordó que, a raíz de la modificación de la Regla 5.3), el país de origen tendrá la opción de presentar información adicional en la solicitud internacional, en particular los elementos que han permitido que se confiera protección a la denominación de origen para la cual se solicita la protección internacional, tales como los elementos que han contribuido a garantizar que se cumplen los requisitos de la definición y a establecer el vínculo entre el producto en cuestión y una zona geográfica precisa.

12. A su vez, por la modificación de la Regla 16.1) el Estado miembro en el cual se han invalidado los efectos del registro internacional deberá indicar en su notificación de invalidación a la Oficina Internacional el motivo o motivos con arreglo a los cuales se haya pronunciado la invalidación. Por ende, esos motivos quedarán a disposición de los interesados en el Registro Internacional no solamente en el idioma del Estado miembro que efectúe la notificación, sino también en los tres idiomas de trabajo del Sistema de Lisboa.

13. El Director General recordó que esas modificaciones del Reglamento de Lisboa adoptadas por la Asamblea entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.

14. Añadió que sigue en marcha el plan de extender el uso del correo electrónico para la comunicación de las solicitudes internacionales y para las notificaciones de los trámites correspondientes al Arreglo de Lisboa. En la actualidad, el correo electrónico es el principal medio de comunicación del que se sirven la OMPI y las administraciones competentes de 16 Estados miembros para cumplir esos trámites que establece el Arreglo de Lisboa.

15. Recordó que, a raíz de la supresión de la versión en papel del Boletín de la OMPI *Las denominaciones de origen*, el número 40 de ese Boletín, que es la publicación oficial del Sistema de Lisboa, se publicará únicamente en forma electrónica y se podrá consultar de forma gratuita en el sitio Web de la OMPI. La versión electrónica permite realizar búsquedas en el texto del Boletín.

16. Informó al Grupo de Trabajo que se dispondrá un servicio de aviso por correo electrónico para los usuarios que quieran ser informados de la publicación de los números del Boletín y de la aparición de novedades en las páginas del sitio Web de la OMPI dedicadas al sistema de Lisboa. Con ese propósito, los usuarios interesados deberán indicar su dirección de correo electrónico a la Oficina Internacional de la OMPI.

17. En lo que se refiere a los objetivos de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, el Director General recordó que el Grupo de Trabajo fue establecido en septiembre de 2008 por la Asamblea de la Unión de Lisboa y que su primera reunión tuvo lugar en marzo de 2009. A raíz de las recomendaciones acordadas en esa reunión, la Asamblea extendió el mandato del Grupo de Trabajo para que éste pudiera iniciar una revisión exhaustiva del sistema de Lisboa.

18. A los efectos de esa revisión, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que realizara una encuesta sobre el sistema de Lisboa entre las partes interesadas, en el sentido más amplio posible, esto es, entre los gobiernos de los Estados miembros y de los no miembros, las organizaciones intergubernamentales, las no gubernamentales y los sectores interesados, y que preparase un documento en que se reflejasen las conclusiones de dicha encuesta. El Grupo de Trabajo solicitó asimismo a la Oficina Internacional que preparase un documento sobre un estudio de la relación entre el sistema de Lisboa y los sistemas regionales para la protección de las indicaciones geográficas y las condiciones de la posible adhesión de las organizaciones intergubernamentales competentes al Arreglo de Lisboa.

19. El Grupo de Trabajo debatió esos dos documentos en su segunda reunión, en agosto y septiembre de 2010 y, como resultado, se pidió a la Oficina Internacional que preparase, para la presente reunión del Grupo de Trabajo, un proyecto de disposiciones sobre algunos asuntos, entre ellos, las definiciones de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, el alcance de la protección para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, el uso previo, las solicitudes de indicaciones geográficas y las denominaciones de origen relativas a productos de zonas transfronterizas, los criterios de adhesión que regirán para las organizaciones intergubernamentales y los procedimientos en las Partes Contratantes antes de que se pronuncien posibles denegaciones y para el recurso contra éstas.

20. Tras examinar dicho proyecto de disposiciones en su tercera reunión, en mayo de 2011, el Grupo de Trabajo solicitó a la Oficina Internacional que preparase el proyecto de un nuevo instrumento en el que se recogiese el proyecto de disposiciones reproducido en el Anexo II del documento LI/WG/DEV/3/2, el cual fue revisado atendiendo a los comentarios expuestos en esa tercera reunión del Grupo de Trabajo, así como el proyecto de otras disposiciones que se juzgase necesario incluir para completar tanto como fuese posible el proyecto de nuevo instrumento, y asimismo solicitó a la vez que se dejase pendiente la cuestión del instrumento jurídico mediante el que podrían formalizarse.

21. Atendiendo a dicha solicitud del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional preparó los documentos de trabajo de la presente reunión, es decir, el proyecto de nuevo instrumento relativo al registro internacional de indicaciones geográficas y denominaciones de origen (LI/WG/DEV/4/2) y el proyecto de Reglamento del proyecto de nuevo instrumento (LI/WG/DEV/4/3), junto con las correspondiente notas explicativas (documentos LI/WG/DEV/4/4 y LI/WG/DEV/4/5).

22. El Director General recordó que el objetivo que persigue el Grupo de Trabajo es revisar el sistema de registro internacional del Arreglo de Lisboa de modo que el sistema resulte más atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros, preservando al mismo tiempo los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa.

23. Indicó asimismo que en su reciente reunión, en septiembre y octubre de 2011, hace dos meses escasos, la Asamblea de la Unión de Lisboa tomó nota de los considerables avances realizados por el Grupo de Trabajo y del plan de trabajo futuro para revisar el sistema de Lisboa.

24. El Director General afirmó que, a raíz de ello, el Grupo de Trabajo debe cumplir una doble misión en la presente oportunidad, la cual se refleja en los documentos de trabajo preparados para la reunión. En primer lugar, se invitó a los participantes a que indiquen sus recomendaciones a propósito de los proyectos presentados de nuevo instrumento y de Reglamento, tanto en lo que respecta al contenido como a la ulterior preparación de un proceso que pueda conducir a la revisión del Arreglo de Lisboa o a adoptar un protocolo o un nuevo tratado que complemente el Arreglo de Lisboa. En segundo término, se invitó a los participantes a que decidan las actividades complementarias que el Grupo de Trabajo juzgue oportunas.

## **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

25. El Sr. Mihály Ficsor (Hungría) fue elegido por unanimidad Presidente. El Sr. Hossein Gharibi (Irán (República Islámica del)) y el Sr. Alberto Monjarás Osorio (México) fueron elegidos Vicepresidentes.

26. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

## **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

27. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/4/1 Prov.) sin modificaciones.

## **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO**

28. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/3/4 Prov. 2) sin modificaciones.

## **PUNTOS 5 Y 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE NUEVO INSTRUMENTO RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE NUEVO INSTRUMENTO**

29. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/4/2, LI/WG/DEV/4/3, LI/WG/DEV/4/4 y LI/WG/DEV/4/5.

30. En la exposición de los documentos, la Secretaría afirmó que, en su reunión anterior, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que preparase un proyecto de nuevo instrumento con arreglo a lo deliberado sobre el conjunto de siete proyectos de disposiciones correspondientes a otros tantos asuntos que deberán ser objeto de examen en el marco de la revisión del sistema de Lisboa. En particular, el Grupo de Trabajo solicitó que se preparase un proyecto de nuevo instrumento tan completo como fuese posible y, a la vez, que se dejase pendiente la cuestión del instrumento jurídico mediante el que podría formalizarse. La Secretaría añadió

que los diversos elementos de los proyectos de disposiciones correspondientes a los siete asuntos que se recogieron en el anterior documento figuran expuestos en forma de opciones o encerrados entre corchetes, en particular cuando la propuesta de redacción no recibió suficiente respaldo en la segunda reunión del Grupo de Trabajo. A la luz de la solicitud presentada, se suscitó la cuestión de si era preciso o no mantener las opciones o los corchetes. Por el bien del debate la Secretaría decidió adoptar un punto de vista que estimulara la polémica y dejar las posibilidades de una forma o de la otra, y en consecuencia, figuran tal cual o encerradas entre corchetes las opciones correspondientes a los asuntos que el Grupo de Trabajo solicitó expresamente a la Secretaría que se dejaran pendientes.

31. En lo que se refiere al proyecto de Reglamento, la Secretaría llegó a la conclusión de que el modo más conveniente de exponer el Reglamento es tomar de referencia el actual Reglamento de Lisboa y proponer las adaptaciones que se juzguen necesarias.

32. Con respecto al proyecto de nuevo instrumento en sí, la Secretaría recordó que el sistema de Lisboa se asemeja en estructura al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y al Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, los que ya han sido objeto de un proceso similar a la revisión del sistema de Lisboa emprendida por el Grupo de Trabajo. En el caso del sistema de Madrid, ello dio lugar a la adopción del Protocolo de Madrid, en 1989, y en lo que respecta al Sistema de La Haya, a la adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, en 1999. Ambos tratados dotaron al sistema de diversas flexibilidades con el fin de que un grupo mucho más numeroso de países pudiera adherirse a los sistemas de Madrid y de La Haya, respectivamente. Además, se estableció en los sistemas de Madrid y de La Haya la posibilidad de que se puedan adherir las organizaciones intergubernamentales. Por dichas razones, y siempre que fue posible, la Secretaría tomó de modelo las disposiciones del Protocolo de Madrid y del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya para preparar el proyecto de nuevo instrumento.

33. No obstante, la Secretaría quiso hacer hincapié en que no se debe entender que la propuesta de proyecto de nuevo instrumento es comenzar de nuevo el examen, sino más bien una continuación de lo deliberado por el Grupo de Trabajo en su reunión anterior en torno a los proyectos de disposiciones que se recogen en el documento LI/WG/DEV/3/2. Por ende, el proyecto de nuevo instrumento deberá ser examinado a la luz de esas deliberaciones. Acerca de dicho particular, la Secretaría propuso que el Grupo de Trabajo proceda a examinar los documentos que son objeto de consideración asunto por asunto y teniendo presentes las cuestiones puestas sobre la mesa en la reunión anterior del Grupo de Trabajo. Por ende, se podría discutir primeramente la cuestión de la base de la protección y las definiciones, seguida de la cuestión del contenido y alcance de la protección como segundo asunto y la cuestión del uso previo en tercer término. Luego, en cuarto lugar se podrían examinar las demás disposiciones sustantivas del proyecto de nuevo instrumento, a saber los Artículos 10, 11 y 15. Tras ello, cabría debatir sobre las disposiciones de procedimiento, empezando por la cuestión de la presentación de las solicitudes internacionales, seguida de las cuestiones del registro internacional, la notificación del registro internacional y las posibles notificaciones posteriores de las Partes Contratantes.

34. El tema siguiente podría ser la preparación de un proceso que conduzca a revisar el Arreglo de Lisboa o a que se adopte un protocolo o un nuevo tratado, esto es, la cuestión del modo en que el Grupo de Trabajo proseguirá deliberando después de la presente reunión. Con respecto a ello, cabe señalar que, si fuese posible concluir la revisión del sistema de Lisboa en una Conferencia Diplomática a finales de 2013, la Asamblea de la Unión de Lisboa debería acordar en 2012 la celebración de dicha Conferencia.

35. Por último, se podrían tratar las disposiciones en que se establece el "Procedimiento para ser Parte en el presente Arreglo", de los Artículos 29 y 30, particularmente la cuestión de la posible adhesión de las organizaciones intergubernamentales, así como los Artículos 1 y 32, de

los cuales depende la forma que podría adoptar el proyecto de nuevo instrumento, y los Capítulos 6 y 7, en los que se establecen las Disposiciones Administrativas y la Revisión del Arreglo, respectivamente.

## DECLARACIONES GENERALES

36. La Delegación de Georgia manifestó que respalda el proyecto de nuevo instrumento y recordó que Georgia es un país de antiguísimas culturas y tradiciones plasmadas en productos de naturaleza agrícola que presentan características únicas y son conocidos hace miles de años. Georgia cuenta con más de 500 variedades de uva que han sobrevivido hasta la fecha y son famosas en todo el mundo por sus singulares propiedades. La exportación de productos agrícolas de origen tradicional crece notablemente de año en año, lo cual facilita que los vinos, agua mineral, distintos alimentos tradicionales y demás productos protegidos que proceden de Georgia ganen reconocimiento en los mercados europeos y en el resto del mundo. En consecuencia, la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas constituye uno de los capítulos más importantes de la política oficial en el campo de la propiedad intelectual. En ese sentido, hizo hincapié en que, gracias a los denotados esfuerzos que realizó el Gobierno en el curso de los dos últimos años, en 2010 se formalizó un acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios. Con el mismo espíritu, se han emprendido negociaciones con Estados miembros que son ajenos a la Unión Europea al objeto de celebrar tratados bilaterales con el mismo efecto. Por ende, la Delegación hace suya sin reserva alguna la propuesta de establecer un nuevo sistema para el registro internacional de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y opina que eso constituye un paso en el buen sentido, pues la participación activa de un mayor número de Estados en el sistema de Lisboa reviste suma importancia para la economía de Georgia y para el fortalecimiento del derecho de propiedad intelectual en general.

37. La Delegación del Perú reiteró el firme compromiso de su Delegación con los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa puesto que el Perú asigna la mayor importancia a la protección de las denominaciones de origen en la medida que está sumamente convencido del significado de la contribución que estas brindan para el desarrollo económico de los países y como instrumento dirigido para la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida, especialmente de la población rural. La Delegación indicó que la muestra de ello es que el Perú cuenta con una legislación ambiciosa en la materia y que en los últimos años ha incrementado el número de sus denominaciones de origen protegidas llegando a la fecha a contar con ocho denominaciones de origen de naturaleza agrícola y artesanal. Añadió que las autoridades peruanas continúan desplegando mayores esfuerzos para promover el conocimiento y el uso de ese tipo de mecanismo de protección. La Delegación aclaró que el compromiso del Perú con la protección de las denominaciones de origen se refleja con la celebración del reciente *Simposio mundial sobre indicaciones geográficas* que fue organizado conjuntamente con la OMPI en el mes de Junio 2011. La Delegación señaló que apoya todo proceso que se encuentre dirigido a promover la mejora del sistema del Arreglo de Lisboa, no solo porque estima que eso beneficiará a sus miembros, sino también porque son conscientes que se requiere hacer más atractivo el sistema con miras a su universalización. En tal sentido, la Delegación recordó el mandato del Grupo de Trabajo que tiene como objetivo examinar el sistema del registro internacional del Arreglo de Lisboa de modo que el sistema resulte mas atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros preservando al mismo tiempo los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, la Delegación también señaló que el Perú considera que el proceso en el que se encuentran debe orientarse a precisar, simplificar, complementar y mejorar el sistema pero no a reemplazarlo. Añadió que a su parecer el resultado del ejercicio debe fortalecer el actual régimen por lo que su Delegación está dispuesta a contribuir en los debates que tendrán lugar en el marco de la presente sesión del Grupo de Trabajo con miras a lograr dicho objetivo.

38. La Representante de la Unión Europea manifestó que también respalda las labores encaminadas a revisar el sistema de Lisboa con el objetivo de que el sistema resulte más atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros. Reiteró la importancia de velar porque el proyecto de nuevo instrumento y el proyecto de Reglamento sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y con las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo en el marco de la OMC, y saludó los avances logrados hasta la fecha, como lo demuestra el proyecto de nuevo instrumento. No obstante, la Unión Europea querría ver en el proyecto de nuevo instrumento disposiciones que permitan dotarse de un buen medio de solución de controversias entre las partes interesadas, por ejemplo, mediante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

39. La Delegación de Suiza señaló que, si bien Suiza no es miembro del Arreglo de Lisboa, desea participar activamente en el Grupo de Trabajo como lo ha hecho en el pasado con el fin de lograr que el sistema de Lisboa resulte más interesante para los nuevos miembros. Agregó que estudió atentamente el proyecto de nuevo instrumento que, sin duda, se asemeja mucho a los sistemas de registro de La Haya y de Madrid, por lo cual es una opción que se podría examinar en el seno del Grupo de Trabajo. De todos modos, precisó que, a juicio de Suiza, el sistema de Lisboa debería ser algo más que un simple sistema de registro internacional, pues, en efecto, entiende que el Arreglo debería conferir un elevado nivel de protección no solamente a las denominaciones de origen, sino también a las indicaciones geográficas.

40. La Delegación de Italia exhortó a que se logre un resultado ambicioso y equilibrado que estimule la adhesión de nuevos Estados miembros al sistema de Lisboa, preservando al mismo tiempo las ventajas del sistema actual. Manifestó que prefiere un único nivel de protección para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen. Aunque el propósito de fijar una definición amplia de indicación geográfica apunta a fomentar que se adhieran aquellos Estados miembros de la OMPI que no poseen definiciones distintas para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, a su juicio, resulta dudoso que ello obligue a consagrar en el proyecto de nuevo instrumento niveles de protección diferentes para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen. De proceder así se corre el riesgo de tener un nivel de protección distinto y asimétrico para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen el cual produciría un resultado falto de equilibrio. Igual que Suiza, la Delegación opina que la labor del Grupo de Trabajo debería aspirar a algo más que un simple sistema de registro y proponerse conferir un nivel de protección más ambicioso para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. El Grupo de Trabajo debería centrarse en mejorar el Arreglo de Lisboa, o quizás cabría barajar la posibilidad de que se aplique un doble criterio: uno para el registro y el otro para la mejora del Arreglo de Lisboa. La Delegación manifestó su buena disposición a comprometerse con ese fin, y añadió que el Grupo de Trabajo puede contar con su colaboración y espíritu constructivo.

41. La Delegación de Serbia dijo que apoya con entusiasmo que se prosigan las labores encaminadas a mejorar el sistema de Lisboa con el fin de que resulte más atractivo para la posible adhesión de nuevos miembros. Reconoció la importancia de recoger las indicaciones geográficas en el sistema, y recordó que la reunión anterior versó en torno a la definición de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y a la cuestión del alcance de la protección. Se expusieron diversas opciones referidas a dichas cuestiones sumamente complejas, y el proyecto de nuevo instrumento representó un notable avance en la modernización del sistema de Lisboa para que resulte provechoso para todos. La Delegación dijo que quiere que conste su deseo indeclinable de colaborar con amplitud de miras y pleno compromiso, y añadió que, a no dudarlo, con espíritu positivo y ánimo entregado el Grupo de Trabajo celebrará una fructífera deliberación.

42. El Representante de ORIGIN dijo que, a su juicio, el proyecto de nuevo instrumento contiene mejoras positivas, en particular el establecimiento del concepto de indicación geográfica y la posibilidad de que los grupos de productores puedan presentar la solicitud

internacional directamente a la OMPI. Sin embargo, hay también puntos problemáticos, como cierto nivel de complejidad en la lectura del proyecto de nuevo instrumento, lo cual no permitiría alcanzar el objetivo de hacer que el sistema resulte más atractivo para los usuarios. A título de ejemplo, mencionó la cuestión de la protección, que está reglamentada en los Artículos 3, 6, 9, así como en otros artículos. Como mencionaron las delegaciones de Italia y Suiza, el Representante de ORIGIN opina asimismo que un doble nivel de protección será problemático, y recordó que, en la reunión anterior, muchas intervenciones solicitaron un único nivel de protección para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen. Por lo tanto, sería preferible trabajar en, al menos, dos textos paralelos: uno con un único nivel de protección y uno en el que se haga una distinción entre los distintos niveles de protección para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen, como el texto que es objeto de consideración.

43. La Delegación de Cuba se refirió al compromiso de su país en seguir trabajando para el perfeccionamiento del sistema siempre y cuando queden debidamente salvaguardados los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa. Añadió que ciertamente debía de seguirse trabajando para llegar a un sistema que resulte más atractivo para los usuarios y posibles nuevos miembros, pero sin perder de vista los pilares fundamentales en los cuales descansa el sistema y que figuran precisamente en la letra del Arreglo. Además, solicitó a la Secretaría que el documento permanezca abierto a futuros comentarios que se podrían enviar por escrito en el curso de los próximos meses para que estos también puedan presentarse en la próxima sesión del Grupo de Trabajo. La Delegación subrayó que en las circunstancias actuales era sumamente importante participar activamente en los debates del Grupo de Trabajo en tanto existía la voluntad política de algunos Estados miembros de impulsar la adopción de decisiones en el seno del Grupo de Trabajo que hagan más atractivo el sistema para los usuarios y potenciales nuevos miembros, sin embargo añadió que cualquier nuevo instrumento jurídico deberá ser estudiado detalladamente antes de que se decida su adopción plena.

44. La Representante de la AIPPI señaló que el Grupo de Trabajo tiene entre manos un documento que debería resultar atractivo para los nuevos miembros, a la vez que se refuerza la protección de dos importante formas de propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo debe tener presente que la propuesta de proyecto de nuevo instrumento será importante para el crecimiento económico nacional, pues el proyecto de nuevo instrumento será utilizado e interpretado y se observará en muchas jurisdicciones. Por consiguiente, hay que prestar atención al modo de redactarlo, que en opinión de la AIPPI, debe ser suficientemente amplio, pero sin caer en la ambigüedad. El Grupo de Trabajo debe tener en cuenta que, en definitiva, quienes pondrán en práctica y utilizarán el proyecto de nuevo instrumento serán los verdaderos titulares y usuarios de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

#### BASE DE LA PROTECCIÓN Y DEFINICIONES (ARTÍCULOS 2 Y 3)

45. La Secretaría indicó que las disposiciones relativas a la base de la protección y a las definiciones figuran en el Artículo 3 y en las correspondientes expresiones abreviadas de los apartados vii) y viii) del Artículo 2. En el Artículo 3, además de elementos nuevos, se recogen en gran medida las disposiciones examinadas en la reunión anterior. La Secretaría comenzó con los elementos que ya figuraban en el proyecto de disposición A, que fue expuesto en la reunión anterior del Grupo de Trabajo (mayo de 2011). La cuestión de la base de la protección ha sido examinada varias veces por el Grupo de Trabajo, y en cada ocasión se ha confirmado que sería preciso dar flexibilidad a la base de protección que confieren la legislación nacional o la legislación regional. En otras palabras, cabe la posibilidad de que un país aplique las disposiciones y confiera la protección con arreglo a una forma *sui generis* de legislación para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen o, en su defecto, para las indicaciones geográficas exclusivamente, aunque también sería posible brindar esa protección con arreglo a otro tipo de legislación. Por consiguiente, el Artículo 3.3) dice claramente que

será conferida la protección por la vía de legislación *sui generis* o de otro tipo de legislación. El Artículo 3.1) se inspira en el Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa y hace las veces de preámbulo del conjunto del Artículo 3. Para explicar la distinción entre los instrumentos jurídicos que son mencionados en los Artículos 3.2) y 3.3), la Secretaría afirmó que, por una parte, el Artículo 3.3) versa sobre los instrumentos jurídicos por cuyo medio se confiere protección a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, mientras que, por otra parte, en el Artículo 3.2) se reglamentan los instrumentos por cuyo medio se hace efectiva la concesión de protección jurídica con respecto a la indicación geográfica o la denominación de origen de que se trate, por ejemplo, en virtud de su inscripción en el registro. Según se explica en el informe de la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la diferencia radica fundamentalmente en que el instrumento por cuyo medio se confiere protección a esa indicación geográfica o denominación de origen en particular puede ser un acto legislativo, un acto administrativo o una decisión judicial o el registro efectuado por la Oficina que concede la protección o, en el caso de la decisión judicial, por el tribunal que concede la protección. La concesión del derecho para cada caso se cumplirá con arreglo a la legislación que el país haya promulgado con el fin de proteger las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

46. Prosiguiendo, la Secretaría expuso que el Artículo 3.4) versa sobre la cuestión de lo que se debe hacer si la indicación geográfica procede de una zona que se ubica en dos o más países. Con respecto a ello, la Secretaría recordó que en el Grupo de Trabajo ha habido el acuerdo y la evidente voluntad de que los países interesados puedan registrar de forma conjunta dichas indicaciones geográficas o denominaciones de origen. La Secretaría indicó que, si bien no se trata de una obligación, es preciso que la opción figure en el texto y que es precisamente ése el fin del Artículo 3.4). No obstante, si los países en cuestión no se pueden poner de acuerdo para presentar la solicitud conjunta, quedará aún la otra opción, es decir, solicitar que se conceda la indicación geográfica o la denominación de origen únicamente para la parte del territorio que quede comprendida dentro de sus fronteras.

47. En lo que hace a la cuestión de las definiciones, la Secretaría se refirió a los Artículos 2.vii), 2.viii), 3.2) y 3.5). En el Artículo 3.2) quedan definidas las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen por la vía de remisión al Artículo 3.5). En los Artículos 2.vii) y viii) se aclara que las denominaciones de origen constituyen una categoría especial de indicaciones geográficas. En el Artículo 3.5)c) figura un elemento nuevo. Conforme se explica en el párrafo 3.07 de las Notas al Artículo 3, recogidas en el documento LI/WG/DEV/4/4, la historia de las negociaciones del Arreglo de Lisboa ponen de manifiesto que en la Conferencia Diplomática de 1958 se había decidido añadir una definición de las denominaciones de origen al proyecto del tratado, en el cual no figuraba hasta entonces la definición de las denominaciones de origen, sino solamente la definición de país de origen, con el propósito de aclarar las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa que deberían ser objeto de protección en los demás miembros del Arreglo de Lisboa. No obstante, al mismo tiempo, en la Conferencia Diplomática se dejó en claro que esa definición no impediría la utilización de definiciones nacionales de las denominaciones de origen que fueran más amplias o más precisas. En otras palabras, los negociadores reconocieron que, si se iba a establecer una definición en el propio tratado, esa definición podría no ser idéntica a las definiciones vigentes en el plano nacional, y en tal caso, podrían ser denegadas las denominaciones de origen registradas que no se ajustasen a la definición del Arreglo de Lisboa. La novedad del Artículo 3.5)c) radica en que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas en el país de origen con arreglo a esa otra definición no podrán ser denegadas por otra Parte Contratante en cuya legislación queden protegidas en virtud de la misma definición. En el Artículo 3.5)d) se establece que las Partes Contratantes no tendrán la opción de aplicar definiciones más estrictas con respecto a las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen que sean registradas al amparo del proyecto de nuevo instrumento.

48. La definición de indicación geográfica del Artículo 3.5a) es conforme al texto que fue examinado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, mientras que la definición de denominación de origen del Artículo 3.5b) es una adaptación fruto de los comentarios de que fue objeto el texto debatido en esa misma reunión anterior del Grupo de Trabajo. El Artículo 3.5b) prescribe que el medio geográfico con respecto al cual la denominación de origen merece ser protegida en el ámbito nacional se puede distinguir bien por factores naturales o humanos, bien por factores naturales y humanos. En ese sentido, un país gozaría de libertad para fijar los requisitos acumulativos que ya existen en el vigente Arreglo de Lisboa, pero puesto que otros países ya han promulgado leyes en las que los factores naturales o humanos quedan comprendidos en los requisitos que deben ser satisfechos, cabría que eso se reflejase también en el proyecto de nuevo instrumento, aunque sin hacer que los países en los que la protección de las denominaciones de origen en el ámbito nacional queda supeditada a la concurrencia de ambos requisitos queden obligados a conferir la protección de denominación de origen en virtud del proyecto de nuevo instrumento a las denominaciones solicitadas. El concepto de notoriedad ha quedado recogido en la definición de denominación de origen propuesta mediante la utilización de la frase “reconocida como la designación de un producto originario de un área geográfica determinada”.

49. A modo de preámbulo, la Delegación de Francia señaló algunos puntos sobre los cuales se cambiaron impresiones en las labores precedentes, en particular los motivos por los cuales el Arreglo de Lisboa no resulta atractivo. En ese sentido, recordó que se ha mencionado la naturaleza cerrada del sistema, pues según algunos, es un sistema reservado a determinados tipos de legislación, agregando que se han considerado asimismo las cuestiones referidas a la definición sumamente restrictiva de la denominación de origen, a la necesaria apertura a las indicaciones geográficas y al alcance de la protección. A su juicio, en el Artículo 3 del proyecto de nuevo instrumento radica la esencia del sistema y de su evolución, pues trata dos puntos principales que, según los análisis, pueden constituir un obstáculo que reste atractivo al Arreglo de Lisboa. No obstante, añadió que, a su juicio, la redacción es un poco compleja en ciertos aspectos y, particularmente, en lo que respecta al primer punto que ha sido abordado en el cual resulta difícil a veces determinar la coherencia y el vínculo entre el apartado 2 y el apartado 3. En efecto, en el apartado 2 se fijan los sistemas que podrían aplicar los Estados, mientras que el apartado 3, por su parte, reglamenta el acto en sí por cuyo medio se daría reconocimiento a la denominación de origen o la indicación geográfica. Por consiguiente, se preguntó porqué el concepto de legislación *sui generis* aparece súbitamente en el apartado 3 cuando no es mencionada en el apartado 2 e insistió en que ello no facilita la lectura de la distinción entre el alcance de ambos apartados.

50. Por otra parte, en lo que respecta a la definición de denominación de origen y de indicación geográfica, manifestó que se encuentra algo sorprendida por las definiciones propuestas por la Secretaría, no tanto en lo que se refiere a la definición de indicación geográfica, pues en ella se recogen elementos que son familiares para todos, sino sobre todo por la definición de las denominaciones de origen. No obstante, agregó que, a su juicio, parece que la Secretaría optó por un criterio negativo de la definición, el que se plasma por la vía de denegar la protección, y precisó que no logra comprender los motivos por los cuales se abandonó la redacción anterior, ya sea la que figura en el Arreglo de Lisboa para las denominaciones de origen, ya sea la del Acuerdo sobre los ADPIC para las indicaciones geográficas, en los cuales se establece una definición simple cada vez. Manifestó que ha comprendido cabalmente la definición dada por la Secretaría en la cual se hace referencia a la Conferencia Diplomática de 1958, y añadió que, sin embargo, le resulta difícil hacer que encaje ese párrafo con el Artículo 19, que versa sobre la denegación de la protección, y por consiguiente, se pregunta si, en última instancia, no hay en ese ejemplo dos artículos que poseen el mismo objeto, pues en él también se establece una forma de denegación de la protección, o sea, que cabe denegar la protección si no se ajusta a una definición dada. Por consiguiente, opina que se trata de un asunto que se debería tratar en el Artículo 19 y no en el Artículo 3.

51. En lo que respecta al otro elemento que está relacionado con la definición de la denominación de origen, particularmente el carácter alternativo que aparece en la frase “factores naturales y/o humanos”, la Delegación cree recordar que en las labores precedentes la mayoría se pronunció en favor de mantener la definición actual, por cuyo motivo le causa sorpresa la presente novedad, sobre todo considerando que la remisión a la indicación geográfica ya confiere la flexibilidad necesaria a la definición. En efecto, el hecho de instaurar el concepto de indicación geográfica es un elemento de flexibilidad que permite dar cabida a los productos cuya denominación merezca ser protegida, pero que no se ajuste a la definición de denominación de origen. Por otra parte, a su juicio, el concepto de “notoriedad” queda algo oculto por la utilización del término “reconocida”, por lo cual cabe considerar que no se ha ido suficientemente lejos con el criterio de la notoriedad. Por último, la Delegación dejó constancia de que desea saber cuál es el alcance real del Artículo 3.5)c), pues no comprende qué se pretende con dicha disposición, y particularmente cuáles pueden ser esas otras definiciones que no entrarían en el acuerdo, y por consiguiente, solicitó a la Secretaría que brinde aclaraciones sobre ese punto para explicar el alcance de dicha disposición.

52. La Delegación de Italia dijo que hace suyos los puntos expuestos por la Delegación de Francia acerca del criterio negativo de la definición de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y que prefiere que se defina más claramente el criterio de la notoriedad en la definición de denominaciones de origen. Además, solicitó mayores precisiones sobre el alcance del Artículo 3.5)c).

53. La Delegación de la República de Moldova hizo constar que apoya los comentarios expuestos por la Delegación de Francia de que las definiciones expresadas de modo negativo resultan difíciles de comprender, y que prefiere que sean redactadas de forma más positiva. Preguntó si hay que entender que esa disposición quiere decir que “la Parte Contratante no concederá protección a la indicación geográfica únicamente cuando no se cumpla la definición”, y si así es, qué se debería hacer con las marcas anteriores notoriamente conocidas, pues en el derecho interno de la República de Moldova hay una disposición en virtud de la cual se puede denegar la denominación de origen si ya existe una marca anterior notoriamente conocida.

54. La Delegación de Portugal dijo que respalda a las Delegaciones de Francia, Italia y la República de Moldova, en particular, en lo que se refiere a la complejidad del Artículo 3 y la formulación negativa de la definición, así como a la cuestión de los factores naturales y/o humanos.

55. La Delegación de Perú dijo que su Delegación también prefería contar con una definición positiva de lo que es una denominación de origen y una indicación geográfica antes que hacerlo por la vía de la denegación de la protección. Por otro lado, la Delegación indicó que al leer la definición propuesta por la Secretaría en el proyecto de nuevo instrumento se preguntó si lo que en realidad se estaba proponiendo era una modificación substancial de la naturaleza jurídica de lo que era la institución de la denominación de origen como derecho de la propiedad industrial. A su parecer había una modificación substancial a la definición de la denominación de origen en el sentido que se reemplaza la referencia a los “factores naturales y humanos” que existe en el actual Arreglo de Lisboa por los “factores naturales y/o humanos”, y señaló que en otras palabras se estaría pasando de un requisito acumulativo a un requisito más bien optativo. Añadió que su Delegación veía en ello el riesgo de que se cambie una institución que ya tiene un precedente respecto del Arreglo de Lisboa y respecto de las legislaciones nacionales o regionales, y como en el caso del Perú en cuya legislación regional que es aplicada a los cuatro países de la Comunidad Andina se trata de un requisito acumulativo siguiendo una tradición jurídico-histórica respecto de la denominación de origen.

56. La Delegación de México hizo parte de su preocupación en relación precisamente con las definiciones en sentido negativo que trataban de plasmarse en el Artículo 3.5)a) y b), porque desde su punto de vista esas definiciones estarían abriendo la posibilidad de un examen

substantivo por cada una de las Partes Contratantes en el sentido de establecer que es o que no es una denominación de origen o una indicación geográfica. Por ello sugirió el establecimiento de una nueva redacción mas precisa que indique en que casos aquellas partes contratantes pueden dejar de proteger una denominación de origen o una indicación geográfica que ya esté inscrita en el registro internacional.

57. La Delegación de Hungría dijo que está de acuerdo con las opiniones manifestadas por otras delegaciones en lo que se refiere a las definiciones propuestas y, en particular, al modo en que se han formulado dichas definiciones. Agregó que está a favor de una definición más positiva para ambas categorías, pero que en general no se opone a la idea de tener dos categorías distintas y considera que resulta plenamente aceptable la propuesta de tener una amplia categoría general para las indicaciones geográficas, en la cual se incluiría una subcategoría propia para las denominaciones de origen. Sin embargo, en lo que respecta a la definición propuesta para la denominación de origen, la Delegación no está convencida de que sea correcto el requisito de la notoriedad que figura en la redacción que se propone. Además, defendió que convendría mantener la antigua redacción referida a los factores naturales y humanos, y se mostró satisfecha tras la aclaración expuesta por la Secretaría en el sentido de que el Artículo 3.4) es meramente facultativo. Por último, la Delegación solicitó que se explique mejor el alcance del Artículo 3)5.c).

58. La Delegación de España dijo que se suma a las intervenciones hechas por otros países tales como las Delegaciones de Francia, Hungría o Italia, en relación con la necesidad de establecer unas definiciones de carácter positivo antes que negativo ya que estas serían mucho más comprensibles y útiles. Por lo que respecta a las definiciones, preguntó si sería posible aprovechar el Artículo 2 en el que se establecen las expresiones abreviadas y definiciones para definir ahí mismo que se entiende por denominaciones de origen y por indicaciones geográficas, puesto que de esa forma también se conseguiría un documento mas manejable en el sentido de que se eliminarían en la medida de lo posible las referencias y las remisiones entre artículos.

59. La Delegación de Suiza manifestó que está de acuerdo con lo expuesto por las Delegaciones de España, Francia, Italia y la República de Moldova, entre otras, y que, en lo que respecta particularmente al Artículo 3, también se muestra favorable a una definición más positiva de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con el fin de reforzar y favorecer la protección de las indicaciones geográficas. Añadió que, a su juicio, debería haber un artículo dedicado a la denegación de la protección como el que ya existe en el Arreglo de Lisboa en vez de tratar la cuestión de la denegación por la vía de la protección o de las definiciones. En ese sentido, expuso que le parece interesante y oportuna la propuesta realizada por la Delegación de España, de recoger en el Artículo 2 la definición de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. En lo que respecta a la definición de indicación geográfica, expuso que ha tomado debida nota de que se inspira directamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero al mismo tiempo constata que, sin embargo, la definición no fue recogida tal cual, y por ende, a su parecer, sería útil usar la misma definición que existe a nivel del Acuerdo sobre los ADPIC. Señaló, en particular, que se ha recogido el término "*notoriété*" en vez de "*réputation*", lo cual, a su juicio, conlleva el riesgo de crear inútiles problemas de interpretación para saber la relación que existe entre esos dos artículos y esos dos conceptos. Por otra parte, quiso dejar constancia de que se suscitan grandes interrogantes por causa de la utilidad y el efecto del Artículo 3.5)c), lo cual también ha sido puesto de manifiesto por otras delegaciones. Finalmente, en lo que respecta al Artículo 3.2) y más particularmente a la referencia que se hace a "un instrumento jurídico vigente en el área geográfica de origen", afirmó que, si bien puede comprender que ese instrumento pretenda ser más amplio que el concepto de Estado o de país propiamente dicho, insistió en que el concepto de zona geográfica de origen se puede comprender en un sentido más restrictivo que el territorio de un Estado y que, por consiguiente, sería preferible valerse de nociones como la de "Parte Contratante".

60. La Representante de la Unión Europea llamó la atención sobre que, según al Artículo 2.viii) del proyecto de nuevo instrumento y la Regla 1.iv) del proyecto de Reglamento, el término “*denominación de origen*” significa “una indicación geográfica tal y como se define de conformidad con el artículo 3.5) del presente Arreglo”, mientras que en virtud del Artículo 3.5)b) ese término remite a una “denominación geográfica reconocida como la designación de un producto originario de un área geográfica determinada, incluida cualquier denominación reconocida tradicionalmente como la designación del origen geográfico de un producto”. Dado que, según las Notas al Artículo 2, la intención radica en dejar constancia de que las denominaciones de origen constituyen una categoría especial de indicaciones geográficas, defendió que sería pertinente poner en consonancia el Artículo 3.5)b) con el Artículo 2.viii), y añadió que una posible solución a ese respecto sería aclarar la relación entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas directamente en el proyecto de nuevo instrumento. En lo que se refiere al Artículo 3, podrá estar de acuerdo con la propuesta de dar protección a las “indicaciones geográficas” con arreglo al sentido del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y a las “denominaciones de origen” conforme se establece en la definición vigente del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa. También podrá respaldar la posibilidad en virtud del Artículo 3.5)c) de proteger asimismo cualquier indicación geográfica o denominación de origen que se registre en virtud del Arreglo con arreglo a otra definición, que pueda ser más amplia o más precisa. Sostuvo que ampliar el alcance de la protección de ese modo permitiría conseguir la flexibilidad necesaria y redundaría notablemente en hacer que el sistema de Lisboa resulte más atractivo. A propósito del Artículo 3.5)b), solicitó que se aclare la expresión “denominación reconocida tradicionalmente como la designación del origen geográfico de un producto”. Igual que la Delegación de Suiza, entiende que convendría hacer que concuerde el Artículo 3.5)d) con la definición de indicación geográfica del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y para ello se le podría dar la siguiente nueva redacción: “En todo caso, la Parte Contratante no podrá aplicar una definición de indicación geográfica que sea más estricta que la definición recogida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC con objeto de denegar la protección que se confiere en virtud del presente Arreglo a los registros internacionales de las demás Partes Contratantes”. Preguntó si un término como “*Reblochon*” también quedaría comprendido en las definiciones. A ese respecto, mencionó el artículo 2.2 del Reglamento 510/2006 de la Unión Europea sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en el cual se establece que “también se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones[...]”. La Representante afirmó que dicha redacción también podría ser útil a los efectos del proyecto de nuevo instrumento, y solicitó que se aclare mejor el Artículo 3.3), en particular la referencia al alcance de la protección.

61. El Representante de ORIGIN dijo que respalda a las delegaciones que han manifestado dudas por la formulación negativa de la propuesta de definición de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y sostuvo que sería necesario poner en práctica un criterio más positivo. En particular, defendió que sería más apropiada la actual formulación del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa, esto es, “se entiende por denominación de origen”, con lo cual, por analogía, también se podría decir “se entiende por indicación geográfica”. Hizo suyo el comentario expuesto por la Delegación de Suiza a propósito de la definición de indicación geográfica y dijo que preferiría que esa definición se ajuste mejor a la recogida en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Del mismo modo, la definición de denominación de origen debería permanecer similar a la que se establece en el Arreglo de Lisboa. Al instaurar el concepto de indicación geográfica vigente en el Acuerdo sobre los ADPIC se permitiría que un mayor número de Estados se adhieran al sistema de Lisboa, pues la definición del Acuerdo sobre los ADPIC es la que se encuentra más extendida. Continuando en la misma línea, expuso que no comprende el espíritu del Artículo 3.5)c) y d) y solicitó que aclare la necesidad de tener ambos párrafos. En lo que respecta a la base de la protección, el Representante

afirmó que comprende el intento de la Secretaría de aclarar que no todos los países poseen sistemas *sui generis*, pero se preguntó si, en vista de la Regla 5.2)6) del proyecto de Reglamento, es necesario incluir también esa cuestión en el proyecto de nuevo instrumento.

62. El Representante del CEIPI propuso que en la tercera línea del Artículo 3.2) las palabras “en tanto en cuanto” sean sustituidas por “mientras”, y agregó que la expresión “mientras” procede del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa y que no hay razones de peso para modificar dicha expresión. En lo que hace al resto, apoyó a la Delegación de Francia y a todas las que han intervenido tras ella, principalmente en lo que respecta a las dos definiciones doblemente negativas del Artículo 3.5)a) y b), las cuales, en efecto, se deberían expresar de manera positiva y agregó que, como lo ha indicado la Delegación de España, ellas se podrían recoger en el Artículo 2, lo cual simplificaría notablemente la redacción. En lo que respecta al Artículo 3.5)b), en el que se define la denominación de origen, indicó que también está a favor de conservar la definición actual en la que se hace mención a los “factores naturales y humanos”. Por último, sobre el Artículo 3.5)c), solicitó a la Secretaría que exponga ejemplos concretos, en particular los que fueron citados en la Conferencia de 1958, en su caso, pues eso permitiría comprender mejor lo que hay detrás de la declaración hecha por esa Conferencia Diplomática.

63. El Representante de la ECTA expuso un par de cuestiones acerca del Artículo 3.5) y señaló particularmente que cuando uno se aparta del principio de que es necesario conservar la simplicidad del sistema y de que las denominaciones de origen son una especie de las indicaciones geográficas, cuesta pensar que ello es así cuando se lee la propuesta de definición. A ese respecto, dejó constancia de que preferiría ver más o menos la misma clase de definición que la que figura en el Reglamento 510/2006 de la Unión Europea, particularmente en el segundo renglón del Artículo 3.5)a) del proyecto de nuevo instrumento en el cual se lee “indicación que identifica”, mientras que en el Artículo 3.5)b) se habla de “denominación reconocida”. A su juicio, sería preferible hablar de “indicación” en vez de “denominación”, pues eso hará que se amplíe el concepto. Señaló que el Artículo 3.5)a) del proyecto de nuevo instrumento es más o menos similar a la definición de indicación geográfica del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque lamentó la ausencia de la frase “como originario del territorio”. Llamó la atención asimismo sobre el uso de la expresión “reconocida como” en el Artículo 3.5)b), que es distinto de “notoriedad”. En lo que se refiere al Artículo 3.5)d), hizo hincapié en que se utiliza la expresión “no aplicará [definiciones] más estrictas”, mientras que en la explicación contenida en las Notas se habla de “más estrictas”, y dijo que tiene interés en saber cuál es la diferencia entre ambos términos. Expuso una leve observación sobre cuestiones de vocabulario a propósito del Artículo 3.5)a), b) y c) en el cual se hace uso del verbo “poder” (“no podrá proteger” y “podrá convenir”), mientras que en el Artículo 3.5)d) se utiliza el verbo en futuro para expresar la obligación, o sea, “no aplicará”, y por consiguiente, desea conocer la razón de esa diferencia de vocabulario.

64. A la vista de los comentarios expuestos, y a título de comentario de trámite sobre el modo de dotar de mayor flexibilidad al sistema para que resulte más atractivo, el Presidente indicó que un criterio puede ser mantener las disposiciones del Arreglo de Lisboa y su Reglamento más o menos en el estado actual y añadir exclusivamente nuevas disposiciones cuando sea necesario para permitir que, además de las denominaciones de origen, se pueda cumplir el registro internacional de las indicaciones geográficas. Otro criterio puede ser examinar las vigentes disposiciones del Arreglo de Lisboa y su Reglamento y modificar algunas de ellas, especialmente las que parezca que traban la adhesión de posibles nuevos miembros. A su juicio, la cuestión de si es posible combinar ambos criterios deberá ser examinada por el Grupo de Trabajo.

65. La Secretaría expuso que, si se ha de mantener un sistema con dos definiciones y distintos niveles de protección, para el proceso de la revisión será importante que el Grupo de Trabajo explique las razones que aconsejan limitar las denominaciones de origen a los

productos cuyas propiedades obedecen a “factores naturales y humanos”. A ese respecto, la Secretaría aclaró que con el proyecto de nuevo instrumento se pretende establecer un sistema en el cual la Parte Contratante que solicita que determinadas denominaciones de origen se definan atendiendo tanto a los factores naturales como a los humanos tendría la oportunidad de denegar la denominación de origen para el producto que no cumpla ese requisito acumulativo.

66. La Secretaría hizo un repaso de las propuestas presentadas en favor del método del doble criterio, es decir, por una parte, un sistema de registro internacional como el sistema de Madrid, sin disposiciones en materia de derecho sustantivo, y un segundo criterio, con un instrumento aparte, por ejemplo, un protocolo, en el que se recojan las normas de derecho sustantivo.

67. En lo que hace a la cuestión de la redacción negativa de las definiciones, la Secretaría citó el Artículo 3.2) del proyecto de nuevo instrumento en el cual se establece que “la protección[...] se conferirá con respecto a una indicación geográfica o una denominación de origen que satisfaga la respectiva definición del párrafo 5)”. En otras palabras, el efecto de esa disposición es dar forma positiva a la definición negativa del párrafo 5). No es posible reiterar sin más en el proyecto de nuevo instrumento la definición de indicación geográfica del Acuerdo sobre los ADPIC y la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa, pues ya se acordó que es preciso dar cabida a nuevos elementos, principalmente con el fin de dejar constancia expresa de su aplicación a las zonas transfronterizas y los términos no geográficos que son reconocidos tradicionalmente como indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

68. Sobre el Artículo 3.5)c), en respuesta a la cuestión de si en la Conferencia Diplomática de 1958 se expusieron ejemplos de definiciones más amplias o más limitadas que las convenidas en el Arreglo de Lisboa, la Secretaría indicó que no recuerda que aparezcan esos ejemplos en la historia de las respectivas negociaciones. Sin embargo, hay otros documentos que podrían ser útiles, y en ese sentido citó un documento producido originalmente en 2001 por la Organización Mundial del Comercio<sup>1</sup>, en el cual se expone un resumen de las respuestas al cuestionario que el Consejo de los ADPIC distribuyó a los Miembros de la OMC sobre la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las indicaciones geográficas. Explicó que en uno de los capítulos de ese documento se tratan las definiciones, y agregó que hay dos definiciones principales que, según lo informado por los países, son las que se pusieron en vigor para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Una de las dos definiciones es la definición del artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, mientras la otra definición es la definición del Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, en el documento de la OMC también se exponen variaciones de esas definiciones aplicadas en virtud de la legislación nacional. Además, en un anexo del documento figura la relación íntegra de las definiciones nacionales que poseen una formulación completamente distinta. En 2002, en el ámbito del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, la Secretaría de la OMPI preparó un documento sobre la definición de indicaciones geográficas (documento SCT/9/4), en el cual se explica la cuestión de las definiciones de modo semejante, esto es, que hay dos grandes definiciones, pero que en algunos países dichas definiciones han sido promulgadas con variaciones. Por ejemplo, si la Secretaría recuerda correctamente, en algunas definiciones de indicaciones geográficas se añade la frase “comprendidos los factores naturales y los factores humanos”, mientras que hay también definiciones por imperativo de las cuales, amén de otras características, la indicación geográfica deberá poseer calidad establecida y reputación general. En lo que se refiere a la

---

<sup>1</sup> Documento de la OMC IP/C/W/253. La versión revisada de dicho documento se puede encontrar en el documento IP/C/W/253/Rev.1.

cuestión de los límites del Artículo 3.5)c) y de si la disposición se hará extensiva asimismo a la indicación de procedencia, la Secretaría expuso que la disposición fue redactada sin tal limitación.

69. La Secretaría aclaró asimismo que el elemento de la notoriedad, que se recoge en el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa, ha sido incorporado a la definición de denominación de origen del Artículo 3.5)b) por la vía de insertar la frase “denominación [geográfica] reconocida como la designación de un producto originario de un área geográfica determinada”. La frase “reconocida como la designación de un producto originario de un área geográfica determinada” ha servido para indicar que el producto debe ser conocido por los consumidores, lo cual es otro modo de delimitar la notoriedad.

70. La Secretaría expuso que en la definición de indicación geográfica del Artículo 3.5)a) no se recoge la frase que figura en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC por la cual el producto debe ser originario del territorio de un Miembro de la OMC, a la luz de la necesidad de contar con una definición que se pueda aplicar asimismo a las zonas transfronterizas.

71. Por último, en lo que se refiere a la distinción entre el instrumento jurídico por el cual se establece la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen y el instrumento jurídico por el cual se confiere protección a la indicación geográfica o a la denominación de origen de que se trate, la Secretaría recordó que en el formulario del registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa es preciso indicar el instrumento jurídico por el cual se confiere la protección en el ámbito nacional, como el registro, decreto ministerial o decisión judicial en cuya virtud queda protegida la denominación de origen en cuestión. Sin embargo, en las solicitudes internacionales que recibe la Oficina Internacional no pocas veces se hace constar la legislación fundamental, es decir, la ley de indicaciones geográficas o la ley de propiedad industrial. Por ende, considerando que no queda claro lo que se debe indicar, la Secretaría decidió explicar más claramente los requisitos en la propuesta de proyecto de nuevo instrumento, y con ese fin se señalan dos clases de instrumento jurídico: a saber, por una parte, la ley que establece la protección en general y, por otra parte, el registro, decisión judicial o decreto ministerial por el cual se concede esa protección a la denominación de origen o indicación geográfica solicitada en cada caso.

72. La Delegación del Irán (República Islámica del) propuso leer la propuesta de artículos del proyecto de nuevo instrumento conjuntamente con el informe de las reuniones anteriores del Grupo de Trabajo preparado por la Secretaría. Recordó que los Estados miembros han expuesto numerosos comentarios y propuestas, que no se contraponen con los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa y que, sin duda, han sido recogidos en el proyecto de nuevo instrumento. Tras leer el Artículo 3 conjuntamente con el informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo, expuso que la mayor parte de los elementos que se recogen en el proyecto de nuevo instrumento han sido propuestos por el Grupo de Trabajo. En cuanto a la formulación negativa de las definiciones, sostuvo que es una manera de dar amplia cabida a las cuestiones en juego. En defecto de esa formulación negativa cabría, entre otras cosas, redactar de forma más minuciosa las definiciones del Artículo 2.vii) y viii) del proyecto de nuevo instrumento, o simplemente suprimir el “no” en el Artículo 3.5)a) y b) con lo cual el texto quedaría, por ejemplo, así: “Una Parte Contratante podrá proteger una indicación geográfica registrada en virtud del presente Arreglo[...]”. En lo que se refiere a la expresión “factores naturales y/o humanos”, se mostró de acuerdo con la Secretaría en el sentido de que para algunos productos el factor “humano” es más importante que el factor “natural”, como por ejemplo en el caso de la artesanía. A ese respecto, se remitió al ejemplo de los pueblos nómadas que producen artesanías y señaló que, a no dudarlo, en tal caso el factor humano es claramente preponderante. Añadió que su interpretación de la expresión “factores naturales y humanos” es que el producto debe reunir ambos elementos para ser protegido en calidad de denominación

de origen, mientras que en la expresión “factores naturales y/o humanos” el producto podría ser registrado si cumple, al menos, uno de los dos requisitos. La Delegación se remitió al párrafo 80 del informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo acerca de ese particular.

73. En lo que respecta al método de trabajo del Grupo de Trabajo y habida cuenta de los comentarios expuestos por la Delegación del Irán (República Islámica del) al respecto, la Delegación de Francia recordó que la tercera reunión del Grupo de Trabajo fue una especie de ronda en la cual todos pudieron opinar sobre las orientaciones expuestas en el primer proyecto que propuso la Secretaría. A ese respecto, agregó que el Grupo de Trabajo en cuestión no había formulado conclusiones sobre determinados puntos, pese a lo cual se podían apreciar opciones mayoritarias o puntos sobre los cuales hubo más delegaciones a favor de una posición o de otra, y asimismo subrayó que la Secretaría tomó opciones sobre la redacción con arreglo a esos elementos. Acto seguido, se refirió a las palabras del Presidente según las cuales se ha reabierto el debate sobre dichas conclusiones y afirmó que se trataba únicamente de opciones que fueron expuestas a los miembros del Grupo de Trabajo y que, en virtud de ese hecho, cabría examinarlas nuevamente en la presente reunión con el mismo espíritu amplio que presidió las reuniones precedentes. Indicó seguidamente que, por ejemplo, cuando se reanuda el debate sobre los factores naturales y humanos y los factores naturales y/o humanos, el informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo no es en absoluto concluyente sobre ese punto y que en la propuesta de la Secretaría en la materia se sostiene nuevamente una posición que fue defendida por muy pocas delegaciones. Por consiguiente, solicitó que se haga un breve recordatorio de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo para disipar cualquier ambigüedad, principalmente sobre ese último punto. En su defecto, invitó al Presidente a indicar claramente la necesidad de que las delegaciones fijen su posición cuando concluya cada debate sobre uno u otro tema, pues ello evitaría, por ejemplo, volver en la próxima reunión del Grupo de Trabajo con las mismas cuestiones sobre la definición de denominación de origen, sobre el alcance de la protección o sobre la definición de indicación geográfica, entre otras. No obstante, subrayó que si se solicitan efectivamente elementos concluyentes, en ese caso habría que dar otra configuración al Grupo de Trabajo.

74. Sobre el fondo de las propuestas que han sido presentadas, en particular sobre los Artículos 3.2) y 3.3), indicó que aún no comprende claramente el nexo que hay entre esas dos disposiciones. Señaló, en particular, que esas disposiciones están sumamente imbricadas las unas en las otras dado que el Artículo 3.2) remite al Artículo 3.5) y que el Artículo 3.3), por su parte, remite al Artículo 3.2) y al Artículo 9. Por consiguiente, sostuvo que hay una complejidad muy grande y que si el objetivo es que el Arreglo resulte más atractivo, es preciso que sean comprensibles las obligaciones que entraña. En consecuencia, solicitó una propuesta simplificada que evitaría las remisiones de una disposición a la otra o de un párrafo al otro cuando éstas no aportan forzosamente elementos indispensables para la comprensión del objeto de la disposición y constituyen más bien factores de duda. En lo que respecta a la protección de la indicación geográfica o la denominación de origen en la versión en francés del Artículo 3.2), señaló, por ejemplo, que en el texto se establece que es preciso que la una o la otra se beneficie de una protección acordada en virtud de una serie de actos que puedan servir de base a la protección. A su juicio, ello representa muchos en virtud en un único y mismo texto, por lo cual propuso simplificar la redacción. Por otra parte, tras constatar que en el Artículo 3.3) se indica que el párrafo precedente puede ser una ley nacional o una ley que se aplique entre los Estados miembros de una organización intergubernamental, quiso dejar constancia de su agradecimiento a la Secretaría porque por esa vía se procuró tratar una de las cuestiones que interesan particularmente a Francia, habida cuenta de que una parte de la normativa de protección de las indicaciones geográficas reposa actualmente sobre reglamentación europea. No obstante, según entiende, no es posible adaptar el término de ley, y en particular llamó la atención sobre que en el Artículo 3.3) figura una remisión a la protección del Artículo 9, cuya aportación en el presente caso no comprende exactamente. Por último, tras subrayar que la mención ya sea mediante legislación *sui generis* u otro tipo de legislación

aparece nuevamente en el Artículo 3.3), insistió en la solicitud presentada de que se simplifique mucho más el texto propuesto y de que se exponga con más claridad lo que se pretende tratar en cada párrafo.

75. En lo que respecta al Artículo 3.5)c), la Delegación dijo que toma nota de la explicación según la cual los Estados a veces aplican de forma distinta las definiciones, pues algunas no casan mucho con las definiciones del Acuerdo sobre los ADPIC o con las definiciones del Arreglo de Lisboa. A ese respecto hizo hincapié en que, no obstante, hay redacciones que pueden provocar inquietud, como la del Brasil en la que se denomina indicación de procedencia lo que otros denominan indicación geográfica. Sobre ese punto solicitó nuevamente una aclaración de lo que se busca tratar, pues desde su punto de vista, el Artículo 3.5)c) abre la vía a la protección bilateral. En efecto, a pesar de que se está en un sistema multilateral de protección, las disposiciones del Artículo 3.5)c) conllevan que si dos Estados se ponen de acuerdo sobre la definición de una indicación geográfica, o bien si comparten la misma definición, en ese caso podrían decidir proteger sus indicaciones geográficas respectivas de modo bilateral.

76. En lo que se refiere al método de trabajo del Grupo de Trabajo, el Presidente recordó que se celebraron tres reuniones del Grupo de Trabajo en las cuales fueron examinados sucesivamente los resultados de la encuesta, el estudio y el proyecto de disposiciones<sup>2</sup>. A ese respecto, explicó que procuró resumir las deliberaciones habidas cuando parecía oportuno, teniendo presente que no procedía que extrajera conclusiones que no hubieran recibido la aprobación unánime del Grupo de Trabajo. Agregó que, si bien en el resumen del Presidente sólo se puede dejar constancia de las diferencias de opinión, los resúmenes del Presidente correspondientes a las tres reuniones anteriores del Grupo de Trabajo, así como el informe de esas reuniones, fueron aprobados por unanimidad. Como hasta la fecha el Grupo de Trabajo ha entendido que ese método de trabajo es el apropiado, preferiría que se prosiguiese del mismo modo, en el entendido, por supuesto, de que no hay nada definitivo, inclusive las conclusiones que saca el Presidente, hasta que sea concluido el nuevo instrumento. Por otra parte, la diligencia dicta que si se encuentran puntos de acuerdo, el Grupo de Trabajo deberá apartarse de ellos únicamente si hay poderosas razones para así hacerlo. Por supuesto, si una delegación entiende que un acuerdo preliminar ya alcanzado no satisface verdaderamente sus intereses, esa delegación tiene la libertad de airear sus inquietudes.

77. La Delegación de Cuba dijo que a su parecer la redacción del Artículo 3 es una redacción compleja en la cual no están del todo tipificados o simplificados los elementos que integran el objeto de protección, y que por lo tanto tienen que seguir trabajando en la redacción de los distintos párrafos del Artículo 3 y en particular modificar la forma negativa en la que están expuestos mucho de sus elementos. En lo que se refiere al Artículo 3.5)a) dijo que al hablarse de “notoriedad” no se refleja el concepto de “reputación” que viene expresado en la definición del Arreglo de Lisboa, y por otro lado señaló que en el Artículo 3.5)b) se habla de “los factores naturales y/o humanos” cuando realmente la interpretación que Cuba le ha dado desde que se adhirió al Arreglo de Lisboa es que los factores naturales y humanos van a incidir siempre en la reputación del producto. Por ello, la Delegación de Cuba considera que la nueva formulación implica una variación de lo que es el concepto que en la actualidad rige el Arreglo de Lisboa y que ello atenta contra lo que hace mucho tiempo vienen trabajando y que no esta acorde a lo que Cuba tiene legislado. Por otro lado, cuando se habla de que podría ser que se cambie de un área a otra y que al cambiarse de un área a otra se mantenga el concepto de la geografía como tal y no así el tema de los factores naturales y humanos, la Delegación dijo que aquello también les preocupa porque consideran que la impronta en tanto se hable de factores humanos va a variar cuando también se cambie la geografía. Por lo tanto a su Delegación no le parece nada viable la propuesta de redacción que existe en aquellos párrafos y considera

---

<sup>2</sup> Documentos LI/WG/DEV/2/2, LI/WG/DEV/2/3 y LI/WG/DEV/3/2, respectivamente.

que tendrán que seguir trabajando en colectivo para llegar a una redacción que satisfaga el concepto. Añadió que asimismo les preocupa muchísimo el hecho de que, de la forma en que está redactado el Artículo 3, no se están respetando bases importantes del sistema de Lisboa como lo que es la definición de la denominación de origen.

78. Por su condición de observador, la Delegación de Indonesia ha seguido con sumo interés las deliberaciones del Grupo de Trabajo, pues el país sopesa la posibilidad de adherirse al sistema de Lisboa, lo cual parece que es conveniente para sus intereses nacionales y compatible con su régimen jurídico de protección de la propiedad intelectual. En general, Indonesia protege las indicaciones geográficas dándoles la categoría de especie de las marcas en virtud de la ley 15/2001 y asimismo de conformidad con un Reglamento especial. En el ordenamiento jurídico de Indonesia, la definición de indicación geográfica se inspira en el Acuerdo sobre los ADPIC del cual el país ya es parte, mientras que la definición de indicación de procedencia se toma del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, a pesar de que Indonesia no es parte en este Arreglo. Aunque en la legislación de Indonesia no se utiliza el término denominación de origen como tal, de todos modos se recogen determinados aspectos de las denominaciones de origen, dado que en ella se han combinado elementos del Acuerdo sobre los ADPIC con elementos del sistema de Lisboa. A ese respecto, la Delegación puso especial interés en el debate sobre las definiciones que se proponen en el proyecto de nuevo instrumento. Asimismo señaló que no se fijan requisitos acumulativos para establecer un vínculo entre el producto y el origen geográfico, pues en su defecto, cabe establecer ese vínculo ya sea por medio de los factores naturales, de los factores humanos o de una combinación de ambos. A ese respecto, expuso que prefiere continuar utilizando los requisitos excluyentes en vez de los requisitos acumulativos. En lo que se refiere al alcance de la protección, destacó la labor encaminada a proteger los recursos nacionales, con cuyo fin se concede a dichos productos un nivel de protección tan alto como el que ampara a los vinos y bebidas espirituosas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, subrayó que Indonesia posee abundantes productos típicos del trópico como el café, el arroz y las especias, los cuales son tan importantes para el país como el vino y las bebidas espirituosas lo son para los países europeos. Mencionó también la artesanía que producen las comunidades locales que aún viven fuertemente arraigadas en su medio y a las cuales es preciso dotar de independencia económica. Por otra parte, habida cuenta de que el supuesto es que se concede siempre protección a las intervenciones del intelecto humano amparadas por el derecho de propiedad intelectual, propuso que en el texto se haga mención simplemente a los factores naturales. En otras palabras, a su juicio, la referencia a los factores naturales conlleva asimismo alguna forma de intervención humana, pues se trata de proteger la propiedad intelectual. También se mostró favorable a que se extienda el alcance de la protección para las indicaciones geográficas y agregó que con Arreglo a la legislación indonesia los derechos sólo se otorgan de manera colectiva, a la comunidad, y no a los individuos. A ese respecto solicitó que se aclaren las posibles consecuencias si Indonesia se adhirió al sistema de Lisboa y, en particular, si Indonesia podría aún denegar la protección a los productores particulares a la luz del hecho de que se aplicarían en principio las normas de trato nacional y de nación más favorecida. Agregó que su comentario se aplica más concretamente al sentido de los términos “definiciones más estrictas” en virtud de los Artículos 3.5)d) y 5.6)ii) con relación a “el titular o los titulares del derecho”, y aclaró que, según entiende, los únicos motivos válidos para denegar las denominaciones de origen registradas son las marcas ya registradas o si la denominación de origen ha llegado a ser genérica en un país dado. A ese respecto, mencionó particularmente el caso del “café Gayo”, que ha sido registrado en Indonesia en calidad de indicación geográfica en nombre de los productores originales de las tierras altas de Gayo en la Sumatra Septentrional. Sin embargo, el “café Gayo” ha sido registrado como marca en un país europeo. La Delegación se preguntó si ello quiere decir que en ese país europeo se podría denegar el registro del “café Gayo” de Indonesia. En términos más generales, la Delegación solicitó que se brinden aclaraciones

sobre el modo en que Indonesia podría tratar ese tipo de cuestiones si el país decide adherirse al sistema de Lisboa, y manifestó la esperanza de que se pueda encontrar el modo de resolver por la vía amistosa el asunto del “*café Gayo*”.

79. En apoyo de la intervención efectuada por la Delegación de Francia, la Delegación de Italia reiteró que el método adoptado por el Grupo de Trabajo resulta sumamente fructífero, y agregó que está convencida de que es posible hallar la manera de que las delegaciones se sientan cómodas con el hecho de que sus comentarios serán recogidos sin tener que hacer mención cada vez al informe de las anteriores reuniones. Agregó que, en los futuros proyectos siempre cabría la posibilidad de encerrar entre corchetes las cuestiones controvertidas o dejarlas en forma de opciones, y asimismo se hizo eco de la inquietud de la Delegación de Francia por la mención a “otra definición” que se hace en el Artículo 3.5)c). Dijo que está a favor de una formulación positiva de las definiciones en los Artículos 3.5)a) y b), y por otra parte, el concepto de notoriedad debería quedar mejor reflejado en el Artículo 3.5)b).

80. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia recordó que su país se hizo miembro del Arreglo de Lisboa hace poco, y agregó que, en la legislación de Macedonia, los nombres geográficos quedan protegidos por las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. A juicio de la Delegación, es preciso que en el proyecto de nuevo instrumento se mantengan ambas categorías independientes e indicó que está de acuerdo con la formulación positiva de las correspondientes definiciones de los Artículos 3.5)a) y b). Por último, la Delegación solicitó aclaraciones con respecto al Artículo 3.5)c).

81. Con referencia a la polémica sobre la definición de denominación de origen propuesta, el Representante de ORIGIN dijo que, a su entender, uno de los motivos que explica la necesidad de mencionar los “factores naturales y/o humanos” es la posibilidad de que los países cuya artesanía se encuentra estrechamente ligada a una zona geográfica sean parte en el Arreglo para proteger esos nombres geográficos por medio del Arreglo. Sin embargo, si se instaura el concepto de indicación geográfica, los productos que guardan estrecha relación con el factor humano quedarían comprendidos en esa categoría de indicación geográfica. Por consiguiente, a los fines prácticos, se preguntó si el Grupo de Trabajo se debería embarcar realmente en una reforma de esa naturaleza de la definición vigente de denominación de origen a la cual están verdaderamente apegados algunos Estados miembros y también algunos miembros de OriGIn.

82. El Presidente indicó que la respuesta a la primera observación expuesta por el Representante de ORIGIN dependerá probablemente de si habrá o no distintos niveles de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, ya que la propuesta del Representante de ORIGIN tendría por efecto privar a los productos artesanales de la posibilidad de gozar del mayor nivel de protección que reciben las denominaciones de origen.

83. La Delegación de Portugal dijo que hace suyos los puntos de vista expresados por el Representante de ORIGIN y señaló que en Portugal la artesanía está protegida por las indicaciones geográficas y no por las denominaciones de origen. Es importante mantener la vigente definición de denominación de origen e indicar que los “factores naturales y humanos” son requisitos acumulativos. Agregó que si se ha de recoger en el Arreglo una nueva definición de las indicaciones geográficas, la artesanía podría quedar comprendida en esa categoría.

84. La Delegación del Perú dijo que su país considera que al finalizar el proceso de revisión del Arreglo de Lisboa quisieran ver los resultados del mismo reflejados a través de un Acta o de un Protocolo al Arreglo de Lisboa y no como un nuevo instrumento que lo reemplace. Refiriéndose al tema de la definición de la denominación de origen propuesto por el nuevo instrumento en el cual se estaría indicando la posibilidad de que no sea un requerimiento cumulativo el del factor natural y humano para configurar una denominación de origen, aclaró que su Delegación prefiere mantener la definición establecida por el Artículo 2 del Arreglo de

Lisboa. Con referencia a una intervención de la Delegación de Irán (República Islámica del) en la cual indicó que las artesanías estaban realizadas en base a factores humanos, la Delegación señaló que su país cuenta con una denominación de origen llamada “*Chulucanas*” registrada en la OMPI bajo el sistema de Lisboa, en la cual por supuesto está el factor humano que es fundamental para la configuración de la artesanía, pero en la cual también está el factor natural que es el ambiente que rodea al trabajo del artesano así como los ingredientes con los cuales se elabora la artesanía, es decir en el caso de las “*Chulucanas*” el pigmento especial o la arcilla que solamente existe en el barro de esa localidad, y por lo tanto desde su punto de vista hay una confluencia de los dos factores en la denominación de origen. Añadió que por supuesto el factor humano es vital pero que también su Delegación considera que a lado del factor humano está el factor natural y ahí viene justamente el apego a la geografía que la rodea. Refiriéndose a la referencia al Artículo 3.5c), dijo que tenía una duda acerca de lo que podría interpretarse como la protección “sobre la base de otra definición” y solicitó una aclaración al respecto. En particular, quiso saber si en esa “otra definición” estarían incluidas eventualmente las indicaciones geográficas que son protegidas como marcas colectivas o marcas de certificación en los países que protegen las indicaciones geográficas de esa manera.

85. Refiriéndose al Artículo 3.5a) y b), independientemente de que la redacción este en sentido negativo, la Delegación de México indicó que a su parecer ese artículo abría la posibilidad de un examen sustantivo por cada una de las partes contratantes primero porque en los incisos a) y b) se señala que la Parte Contratante no puede proteger, o que hay una imposibilidad de protección de una indicación geográfica o de una denominación de origen, y por lo tanto opinó que pueden existir en ese registro indicaciones geográficas y denominaciones de origen ya registradas pero que no cumplen para algunas de las Partes Contratantes, o para todas las demás Partes Contratantes, con la definición de indicación geográfica o denominación de origen. Concluyó diciendo que aquello le parecía contradictorio y difícil de comprender.

86. Con respecto a la definición y la polémica sobre la naturaleza acumulativa o disyuntiva de los factores naturales y los factores humanos, la Delegación de la República de Moldova invitó a los Estados miembros del Arreglo de Lisboa a que reflexionen sobre el caso de las 20 denominaciones de origen de aguas minerales ya registradas en virtud del Arreglo a fin de determinar en particular la relación exacta que hay con el factor humano en esa especie de producto y, en general, cuál sería la importancia del factor humano a la hora de determinar las cualidades esenciales de los demás recursos naturales, como las piedras, la sal u otro producto que esté sometido mayormente a la influencia de los factores naturales. Por ende, se preguntó si, en definitiva, el sistema no quedará cerrado para los productos que no cumplan los requisitos acumulativos de la definición de denominación de origen que se encuentra vigente.

87. La Delegación de Suiza indicó que hace suyas las declaraciones hechas por las Delegaciones de Francia y de Italia en lo que respecta al modo de trabajo y a sus puntos de vista sobre las cuestiones de fondo. En lo que concierne a la cuestión de la definición de la denominación de origen, opinó que resulta pertinente mantener la definición que figura en el Arreglo de Lisboa y añadió que, a su juicio, el hecho de recoger la definición de indicación geográfica en el nuevo instrumento permitiría imprimirle la flexibilidad necesaria para dar cabida a denominaciones que no entrarían en el cuadro de una definición más estricta de la denominación de origen. Expuso asimismo que su Delegación comprende bien la propuesta de extender la definición de denominación de origen, precisamente, para dar cabida a designaciones que no entran en una definición estricta de la denominación de origen, aunque subrayó que en esa hipótesis el problema no radica tanto en saber si cabe o no extender la definición de denominación de origen en la presente oportunidad, sino que convendría más comenzar a examinar la cuestión de la protección, a saber, si se deberá o no acordar protección a las indicaciones geográficas en el nuevo instrumento. A su juicio, una vez que se aclare esa cuestión, ello permitiría determinar si será o no preciso ampliar la definición de los términos utilizados en el nuevo instrumento. En efecto, los miembros del Grupo de Trabajo

siguen inquietos por el hecho de que el nuevo instrumento fija dos niveles de protección, pese a que, según entiende, sería preferible debatir la cuestión de la protección en vez de proseguir examinando la definición. En lo que respecta al Artículo 3.5)c), expresó sus dudas sobre la pertinencia y el objetivo de esa disposición, pues abre el instrumento a denominaciones que puedan tener un nivel muy bajo de condición de la protección. En otras palabras, no ve cómo las indicaciones de procedencia propiamente dichas puedan quedar protegidas por la vía del nuevo instrumento desde el momento en que dos Partes Contratantes tengan la misma definición de ellas, y asimismo se preguntó cómo ello se podría conjugar en el instrumento de modo general con todos esos diferentes niveles de definición, con todos esos términos muy heterogéneos que se recogerían en él y como la protección que dos países podrían conceder por la vía del acuerdo se compaginaría con la cláusula de la nación más favorecida en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

88. La Delegación de España apoyó su apoyo a los comentarios formulados por la Delegación de Suiza en el sentido de que ellos también opinaban que llegar a un acuerdo sobre una protección uniforme para las dos figuras eliminaría en cierto modo los debates que existen en relación con usar o no un criterio acumulativo para las denominaciones de origen.

89. En lo que respecta a la utilización de los términos “*notoriété*” y “*réputation*”, el Representante del CEIPI realizó una comparación de cuatro textos: a saber, el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa, el Artículo 22.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y los Artículos 3.5)a) y 9.2)a)ii) del proyecto de nuevo instrumento. Tras recordar que el Arreglo de Lisboa fue adoptado solamente en francés y que, por consiguiente, se trata del único idioma que hace fé, precisó que en él se hizo uso de la palabra “*notoriété*”, la cual fue traducida al inglés por “*reputation*” y al español por “notoriedad”. Recordó asimismo que el Acuerdo sobre los ADPIC fue adoptado en tres idiomas que hacen fé, aunque fue negociado en inglés, y que en él se utilizó también la palabra “*reputation*”, mientras que en la versión en francés se utilizó el término “*réputation*” y en español “reputación”. En lo que respecta al Artículo 3.5)a) del proyecto de nuevo instrumento, la “*reputation*” del inglés fue traducida por “*notoriété*” al francés y por “notoriedad” al español. Por tratarse de indicaciones geográficas, sostuvo que convendría hablar de “*réputation*” en francés y de “reputación” en español, al menos, para ser coherentes con la terminología del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, subrayó que en el Artículo 9.2)a)ii) se utiliza “*reputation*” en inglés, aunque señaló asimismo que ese término fue traducido por “*réputation*” al francés y “notoriedad” al español. Opinó que, sin duda, el texto español es correcto, pues se hace uso de la terminología del Arreglo de Lisboa, aunque quizás en francés sería preciso sustituir “*réputation*” por “*notoriété*” en el ámbito del Artículo 9.2)a)ii).

90. El Representante de la INTA se extendió sobre la propuesta de la Delegación de Suiza de restaurar en el proyecto de nuevo instrumento el concepto de “país de origen”, que hubo de ser abandonado para que el texto propuesto permitiera la adhesión no solamente de los Estados, sino también de las organizaciones intergubernamentales, y atendiendo asimismo a la cuestión de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen transfronterizas. No obstante, a su juicio, cabría conservar también el concepto de “país de origen”, aunque como “Parte Contratante de origen”, si se expresa de modo que se comprendan las tres situaciones. El así hacerlo permitiría simplificar el Artículo 3.2) a 3.4) del proyecto de nuevo instrumento, así como otras disposiciones del proyecto de nuevo instrumento.

91. La Secretaría dijo que reconoce la solicitud de simplificar el proyecto de nuevo instrumento. A ese respecto, solicitó al Representante de la INTA que aclare la idea de la posibilidad de sustituir el Artículo 3.3) por una definición de la Parte Contratante de origen. En particular, la Secretaría se preguntó por el modo en que, entonces, el proyecto de nuevo instrumento determinaría, en el caso de una indicación geográfica o denominación de origen de, por ejemplo, Alemania, cuál sería la Parte Contratante con la que se debería comunicar la Oficina Internacional según fija el procedimiento del proyecto de nuevo instrumento con respecto a esa denominación de origen o indicación geográfica en particular. En lo que se

refiere a la cuestión de la “*notórieté*” y la “*réputation*” y atendiendo a lo planteado por el Representante de CEIPI, la Secretaría tendrá que examinar nuevamente el texto propuesto. En principio, la Secretaría ha seguido la terminología del Acuerdo sobre los ADPIC cuando en el proyecto de nuevo instrumento se habla de las indicaciones geográficas y la terminología del Arreglo de Lisboa cuando en el texto figuran las denominaciones de origen. Sobre la cuestión de los factores naturales y los factores humanos, se ha visto que sería necesario utilizar los corchetes en el proyecto de nuevo instrumento. También se ha visto que hay situaciones en las cuales habría que acreditar solo los factores naturales o solo los factores humanos a la hora de establecer el fundamento jurídico de la denominación de origen. Empero, la Secretaría señaló que la cuestión está muy ligada a la cuestión de alcance de la protección.

92. En el resumen de lo deliberado, el Presidente dijo que es sumamente clara la exhortación para que se simplifique el proyecto de nuevo instrumento. En lo que se refiere a la formulación negativa de las definiciones, hay una opinión casi consensuada de volver a la formulación positiva de las definiciones, dejando de lado si esas definiciones deben formar parte del Artículo 2 o si deberían permanecer en el Artículo 3. Casi todas las delegaciones indicaron su preferencia por mantener la definición vigente de denominación de origen que se fija en el Arreglo de Lisboa, y ninguna objetó la idea de aclarar determinados aspectos de esa definición, como, por ejemplo, el modo de tratar las denominaciones tradicionales que indican el origen geográfico del producto sin que contengan un nombre geográfico *stricto sensu*. Del mismo modo, señaló que no ha habido oposición a examinar como corresponde la cuestión de las zonas transfronterizas. Sin embargo, hubo opiniones encontradas sobre si en el proyecto de nuevo instrumento los factores naturales y los factores humanos deberán ser requisitos disyuntivos o requisitos acumulativos. Por consiguiente, se utilizarán corchetes para indicar las diferencias de opinión que aún persistan. Además, se manifestaron inquietudes acerca del Artículo 3.5)c). A ese respecto, una opción sería suprimir ese apartado sin más trámite. Otras opciones son ponerlo entre corchetes o redactarlo de modo que disipe las inquietudes expresadas. En cuanto a ello, una cuestión fundamental es hasta que punto el nuevo instrumento debería apuntar a conseguir la armonización o a fijar normas de protección mínimas.

93. El Presidente recordó que la Secretaría señaló varias veces que, incluso con arreglo al vigente sistema de Lisboa, los países contratantes tienen definiciones en su legislación que no se corresponden exactamente con la que fija el Arreglo de Lisboa. A ese respecto, dijo que, a su juicio, el Grupo de Trabajo debería trabajar dando por supuesto que los países contratantes del Arreglo de Lisboa cumplen efectivamente con las obligaciones contraídas en virtud de dicho instrumento. Indicó asimismo que la existencia de variaciones de la definición del Arreglo de Lisboa en la legislación nacional demuestra también que un país puede cumplir de diversas maneras con la definición del Arreglo, siempre que todos los elementos de la definición también queden recogidos en la respectiva legislación nacional. Lo mismo valdrá para el proyecto de nuevo instrumento. La cuestión es si el Grupo de Trabajo deberá aspirar a un sistema de registro internacional sin fijar normas de protección mínimas o sin armonizar las distintas definiciones o si deberá hacer eso a la vez que se fijan también determinadas normas de protección. La respuesta a esa pregunta quedará reflejada también en el título del proyecto de nuevo instrumento, en el cual actualmente solo se hace mención al registro internacional y no a la protección. Por otra parte, si el Grupo de Trabajo se propusiese establecer normas de protección, una segunda interrogante es si dichas normas regirán solamente para las denominaciones de origen o para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. En lo que se refiere al Artículo 3.5)c), el Presidente señaló que se manifestaron inquietudes porque la disposición podría conducir la armonización hacia el menor común denominador y asimismo porque no está clara la aplicación práctica.

94. Por último, el Presidente mencionó otros comentarios expuestos y afirmó que todos los comentarios expuestos quedarán debidamente reflejados en el informe de la reunión y que se puede dar por sentado que la Secretaría los tendrá presente como corresponde cuando se

proceda a revisar el proyecto de nuevo instrumento y que, en caso necesario, serán utilizados los corchetes para indicar las diferencias de opinión que aún persistan entre los miembros del Grupo de Trabajo.

95. En respuesta a la Secretaría, el Representante de la INTA expuso que la cuestión suscitada también es procedente en lo que respecta al Artículo 3.3).

96. Sobre la cuestión de las definiciones negativas o positivas, la Delegación de Suiza propuso que las dos opciones sean transcritas en el texto revisado del proyecto de nuevo instrumento.

97. El Presidente indicó que la solicitud presentada a la Secretaría es clara y que el texto será reformulado para recoger en él definiciones formuladas positivamente. Empero, no ve la utilidad de conservar la opción B con una formulación negativa de dichas definiciones, puesto que nadie ha expuesto una solicitud en tal sentido.

98. La Secretaría solicitó al Presidente que aclare la conclusión expuesta por él de que el nuevo proyecto de la definición de las denominaciones de origen se redactará inspirándose en la definición vigente del Arreglo de Lisboa.

99. El Presidente dijo que su conclusión es que hay que ceñirse a la definición del Arreglo de Lisboa y al mismo tiempo dar cabida a las aclaraciones que el Grupo de Trabajo ha logrado acordar, como las concernientes a las denominaciones tradicionales con connotación geográfica y a los productos que proceden de zonas transfronterizas.

100. Tras ello, la Secretaría solicitó que se aclare la manera en que el concepto de notoriedad será reflejado o recogido en esa definición.

101. El Presidente dijo que lo que ha oído a las delegaciones es que se solicitó de forma clara que se exprese más enfáticamente el requisito de la notoriedad, aunque no fue presentada ninguna propuesta de redacción. Recordó que el elemento de la notoriedad del Arreglo de Lisboa no figura en la definición del Artículo 2.1) como tal, sino que, en su lugar, es expresado en el Artículo 2.2) y hasta cierto punto también en el Artículo 1.2). A su entender, el elemento de la notoriedad deberá quedar recogido asimismo en la definición de denominación de origen del proyecto de nuevo instrumento.

102. La Delegación de Cuba dijo que el Representante del CEIPI expresó precisamente los elementos que los llevaban a dudar del término “notoriedad”, y también recordó que en su intervención anterior dijo claramente que su Delegación se inclinaba por el que existiera el término “reputación” puesto que considera que es la noción que mas se apega al concepto que rige en el Arreglo de Lisboa.

#### ALCANCE DE LA PROTECCIÓN (ARTÍCULOS 4 Y 9)

103. La Secretaría procedió a exponer los Artículos 4 y 9 y llamó la atención particularmente sobre los proyectos de disposiciones D y E del documento LI/WG/DEV/3/2, que se inspiran en los resultados de la encuesta sobre el sistema de Lisboa realizada en 2010 y los cuales provocaron una ardua deliberación en la reunión anterior del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del contenido y alcance de la protección. Los niveles de protección que se exponen en los proyectos de disposiciones D y E son niveles mínimos y no excluyen una protección más amplia en una determinada Parte Contratante, como se indica en el proyecto de disposición E.6). En el Artículo 4 del proyecto de nuevo instrumento se recoge una disposición que es similar al proyecto de disposición E.6) y la cual dice que “las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección más amplia ya existente que se prevea en

una Parte Contratante”. Cuando concluyeron las deliberaciones de la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Secretaría propuso que la solución más fácil sobre el alcance de la protección sería que el proyecto de nuevo instrumento guardase silencio sobre la cuestión y que de ésta se ocupase la legislación nacional. Por ende, el proyecto de nuevo instrumento seguiría el ejemplo de los otros dos sistemas de registro internacionales administrados por la OMPI, esto es, el sistema de Madrid y el sistema de La Haya. Ese criterio nunca fue posible en el pasado para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen porque se entendió que son demasiado profundas las diferencias de los niveles de protección que fija la legislación nacional. Empero, cabe preguntarse si, en la era post-ADPIC, se podrían aproximar más esos niveles de protección de la legislación nacional. En vista de lo deliberado en la reunión anterior y con el fin de estimular la polémica, la Secretaría decidió recoger en el proyecto de nuevo instrumento una disposición, el Artículo 9.1), cuyo efecto es aplicar el trato nacional a los registros internacionales de indicaciones geográficas. En el caso de las denominaciones de origen, la situación es algo diferente porque el vigente sistema de Lisboa concede un nivel de protección propio a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa. Además, en vista del mandato que obliga a que el Grupo de Trabajo preserve los objetivos y principios del Arreglo de Lisboa, la Secretaría tuvo también que reflejar en el proyecto de nuevo instrumento esas disposiciones relativas al alcance de la protección con respecto a las denominaciones de origen. La Secretaría procedió así en el Artículo 9.2) utilizando disposiciones que reflejan todas las propuestas presentadas en respuesta a la encuesta y las cuales se reflejaron como opciones en el proyecto de disposición E del documento examinado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo. La Secretaría decidió no efectuar una elección entre dichas opciones, sino combinar en el Artículo 9.2) todas las opciones que habían quedado reflejadas en el proyecto de disposición E.

104. Refiriéndose al Artículo 9.3), que ya figuraba también en el proyecto de disposición E, la Secretaría indicó que esa disposición rige la situación referida al uso de una indicación geográfica o una denominación de origen por alguien que posee derecho a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen, pero que no lo hace conforme se establece en los requisitos de uso de esa indicación geográfica o denominación de origen. A ese respecto, en el Artículo 9.3) se propone que la cuestión quede en manos de la legislación nacional, y figuran exclusivamente las denominaciones de origen, pues la situación de las indicaciones geográficas ya queda fijada en el Artículo 9.1). El Artículo 9.4), que ya figuraba también en el proyecto de disposición E, se ocupa de la situación en la que alguien, aunque carece de derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica que es objeto de registro internacional, hace uso de esa denominación de origen o indicación geográfica para un producto de la misma clase. En el Artículo 9.4), con respecto al uso de las mencionadas características, se establece la presunción de que ha habido una infracción, salvo que el presunto infractor demuestre lo contrario. A ese respecto, la Secretaría pidió disculpas por un error en el Artículo 9.4), en el cual se hace referencia únicamente al Artículo 9.2), cuando se debería haber indicado el Artículo 9.1) y el Artículo 9.2) para que la oración dijera “se presumirá que ha habido una utilización ilícita en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) o en el párrafo 2)”. Los Artículos 9.5) y 9.6) también figuraban en el proyecto de disposición E y reflejan las correspondientes disposiciones del Artículo 23.3 y el Artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dichas disposiciones tienen por objeto las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas que deben ser protegidas, salvo que una de las dos dé al público la idea falsa de que representa al otro producto. El Artículo 9.2) remite al Artículo 6.4) cuando se indica que el alcance de la protección de las denominaciones de origen queda sujeto siempre al Artículo 6.4), que reglamenta la situación de los países en cuya legislación nacional no se distinguen las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas. En dichos países, la protección se concede exclusivamente a las indicaciones geográficas con arreglo a la definición de indicación geográfica. En tal caso, si el registro internacional se refiere a la denominación de origen y fue registrado en calidad de denominación de origen, se suscita la

cuestión de cómo protegerán esas denominaciones de origen los países en que se confiere protección exclusivamente a las indicaciones geográficas, y por ende en el Artículo 6.4) se establece que deberán hacerlo en virtud de la ley de indicaciones geográficas.

105. La Delegación de la República de Moldova preguntó a la Secretaría si en el Artículo 4 no se debería hacer mención a los acuerdos bilaterales, pues esos instrumentos de protección de las indicaciones geográficas son cada vez más importantes. A su modo de ver, no entiende porqué no sería posible tener el mismo nivel de protección para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen, y a la vez mantener definiciones propias. Hay dos motivos fundamentales para proceder así, siendo el primero que, si bien los tratados internacionales establecen un nivel mínimo de protección, cada país puede fijar un mayor nivel de protección. Expuso que el nivel de protección que se describe en el proyecto de nuevo instrumento satisface a las indicaciones geográficas y a las denominaciones, pero cada Parte Contratante podrá conceder un mayor nivel de protección a las denominaciones de origen. La Delegación añadió que se podría entender que las palabras “al menos” al final de la primera oración del Artículo 9.2)a) invitan a proceder de ese modo. El segundo motivo para tener un único nivel de protección es que el texto que se propone no es suficientemente claro en lo que hace al contenido de la protección de las indicaciones geográficas y, por ende, abre una importante brecha entre ambos objetos conexos de protección de la propiedad intelectual. A su modo de ver, esa brecha se ensancha aún más en los siguientes párrafos 3), 4) y 5), pues en ellos se habla únicamente de las denominaciones de origen. La Delegación propuso examinar la posibilidad de unificar las disposiciones del Artículo 9.2)b) con la disposición del Artículo 9.4) porque ambos párrafos reglamentan la misma cuestión, esto es, el conflicto con las marcas.

106. El Presidente señaló que el Artículo 9.4) no se refiere únicamente a la utilización o registro en calidad de marca, sino a “toda utilización”, así como a la “utilización o registro como marca”. A su juicio, si se modifica el texto y queda “utilización como marca de una indicación geográfica o denominación de origen objeto de registro internacional respecto de productos de la misma clase”, eso permitiría aclarar quizás que el texto no rige solamente los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, sino, además, toda posible utilización de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

107. Con referencia al Artículo 9.1), la Delegación de Hungría opinó que el texto debería fijar normas de protección mínimas que sean aplicables en todas las Partes Contratantes en vez de la solución que se propone en esa disposición. Además, cabría simplificar el texto del Artículo 9 para imprimirle mayor transparencia. En lo que se refiere a la terminología usada en los Artículos 9.2)a)i) y ii), solicitó que se aclare el sentido de los términos “relacionado o vinculado”, “comparable” y “el área geográfica de producción”. Señaló que en otras partes del proyecto de nuevo instrumento la terminología que se usa es “el área de origen” y se preguntó si hay diferencia entre “el área de origen” y “el área geográfica de producción”.

108. La Delegación de Italia dijo que reitera su preferencia por un único nivel de protección para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen el cual debe ser puesto en consonancia el mayor nivel de protección que se propone para las denominaciones de origen. Con referencia al Artículo 9.2)a)i), preguntó si se podría colocar la palabra “evocación” después de los términos “usurpación o imitación”, con lo cual la oración diría “usurpación, imitación o evocación”. Con referencia al Artículo 5.6)ii), preguntó si en la oración “el titular o los titulares del derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen” se podría incluir también la frase “o la asociación de titulares del derecho a usar” para reflejar la situación que existe, por ejemplo, en Italia donde hay consorcios que agrupan a los titulares de derechos que están reconocidos por el Ministerio de Política Agrícola. Por ende, la Delegación propuso modificar el Artículo 9.2)b), que quedaría así: “Las disposiciones del apartado a) *supra*, se aplicarán *mutatis mutandis* al registro de una marca que contenga o constituya la denominación de origen por parte de quienes no sean titulares del derecho a utilizar la denominación de origen en cuestión o por su asociación”.

109. El Presidente señaló que el texto actual del Artículo 9.2)b) dice: “por parte de quienes no sean titulares”.

110. La Delegación de Italia aclaró que no ha modificado su propuesta, cuyo propósito es simplemente poner en concordancia a las asociaciones de titulares del derecho con los propios titulares. En lo que respecta al Artículo 9.5), preguntó a la Secretaría si sería posible incluir en esa disposición también una mención a los casos de homonimia parcial o total, pues es habitual distinguir ambas situaciones. Dependiendo de cómo se desenvuelva la deliberación sobre el nivel de protección, la Delegación podría manifestar reservas con respecto al Artículo 6.4).

111. En lo que respecta al comentario de la Delegación de Italia sobre los beneficiarios de la protección, el Presidente señaló que incluso en el actual Reglamento del Arreglo de Lisboa, en particular la Regla 5.2)ii), se menciona la posibilidad de designar de forma colectiva a los titulares del derecho a usar la denominación. Según entiende, ésta es la norma general y la designación individual de los titulares es la excepción únicamente cuando no es posible la designación colectiva. En otras palabras, incluso en el vigente marco jurídico se establece la posibilidad de identificar de forma colectiva a título de beneficiarios de la protección a los titulares del derecho a usar la denominación de origen por la vía de realizar una única mención a su asociación. No obstante, se preguntó si es realmente la propia asociación la que tiene derecho a usar la denominación de origen o si se trata simplemente de una manera de designar colectivamente a los titulares del derecho a usar la denominación de origen. A título de anotación al margen, desde el punto de vista de la buena redacción, defendió que no debería figurar en el texto de manera sistemática la mención a la personalidad colectiva de los titulares de derechos o de los beneficiarios del derecho a usar la denominación de origen. Por el contrario, sería preferible establecer con claridad en el proyecto de nuevo instrumento o en el proyecto de Reglamento que cuando se habla de los “titulares o el titular del derecho a usar la denominación de origen o la indicación geográfica”, esa frase designará asimismo a los integrantes de la asociación que los representa. En otras palabras, será preciso aclarar que cabe designar a los titulares del derecho también por la vía de hacer mención a la asociación a la que pertenecen. Empero, en lo que tiene que ver con la frase “el titular y los titulares del derecho a usar la denominación de origen” que figura en el proyecto de nuevo instrumento y en el actual Reglamento del Arreglo de Lisboa, entiende que, en principio, puede haber un único titular del derecho a usar la denominación de origen o la indicación geográfica, pese a lo cual se preguntó hasta qué punto son frecuentes esos casos en la práctica. El Presidente señaló entonces que en el propio Arreglo de Lisboa se utiliza solamente la forma plural cuando se habla de “personas físicas o morales”, por cuyo motivo se preguntó si hay motivos para usar tanto las formas plurales como las singulares en el proyecto de nuevo instrumento y en el Reglamento de Lisboa.

112. La Delegación de Francia indicó que, en lo que respecta al Artículo 9, hace suyas las opiniones manifestadas por las anteriores delegaciones que han solicitado un único nivel de protección acorde con el que se propone para las denominaciones de origen. Agregó que, sobre todo, no se deberá olvidar que el marco que se aprestan a construir no es solamente un marco jurídico, sino también un marco práctico para entidades económicas que pretenden valorizar sus productos y que, aunque ello se efectúe por medio de identificadores diferentes, o sea, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, ambos productos merecen recibir el mismo nivel de protección. En lo que respecta a las modificaciones que figuran en el Artículo 9.2)a), dijo que le cuesta comprender la diferencia entre los párrafos i) y ii), sobre todo porque no comprende la diferencia entre un producto y un producto similar. Por otra parte, subrayó que en otras partes del texto se habla de productos de la misma clase y, por consiguiente, opina que sería deseable armonizar y simplificar el conjunto de las disposiciones. Añadió que hay numerosas interrogantes en lo que respecta al principio del Artículo 9.2) en donde se dice sin perjuicio de los Artículos 6.4), 19.1) y 21. A ese respecto, precisó que comprende la remisión que se hace al Artículo 19.1), pues éste rige el caso de los países que

deniegan la protección a una denominación de origen; por el contrario, comprende menos la remisión al Artículo 21, ya que tiene por objeto los casos en los que un país invalida la protección de la denominación de origen, y por último, agregó que le cuesta aún más admitir la remisión al Artículo 6.4). En efecto, si comprendió bien las explicaciones que han sido brindadas, ello quiere decir que el acuerdo no surtiría efectos en lo que se refiere a la armonización en los países en que no esté definida la denominación de origen. Recordó, en particular, que el Artículo 6.4) establece que las denominaciones de origen[...] gozarán de protección en calidad de denominaciones de origen en las Partes Contratantes, pero únicamente en calidad de indicaciones geográficas en las Partes Contratantes que concedan protección a las indicaciones geográficas. Por consiguiente, quiso saber si eso quiere decir que en ese caso el país en el que no está definida la indicación geográfica y que no otorga protección a las denominaciones de origen tendría la obligación de aplicar solo el Artículo 9.1), es decir, una protección con arreglo a su legislación nacional. Quiso saber si es ése el sentido que corresponde atribuir a la excepción del Artículo 6.4) y si la concatenación de las distintas disposiciones llevará a que no se protejan las denominaciones de origen en los países en los que la denominación de origen esté definida únicamente a título de indicación geográfica. Agregó que, sin duda, dicha interrogante está ligada estrictamente a la cuestión del mantenimiento de un doble nivel, pues, en efecto, si hay un único nivel, ya no se plantearía la cuestión, pero indicó que desea saber si es efectivamente ése el sentido que se debe dar a la excepción del Artículo 6.4). En cuanto al resto, expuso que la Delegación de Francia hace suyas las declaraciones que han sido realizadas anteriormente sobre la cuestión de las marcas y sobre la homonimia.

113. El Presidente confirmó que la Delegación de Francia ha entendido correctamente las disposiciones del Artículo 6.4).

114. Refiriéndose a las intervenciones de las Delegaciones de Francia, Italia y la República de Moldova en cuanto a la importancia de establecer un solo nivel de protección y no dos como se sugiere en el texto, la Delegación de Costa Rica dijo que comparte ese punto de vista. Por otra parte, dijo que había que recordar que de alguna manera la función del Grupo de Trabajo es establecer el mejor marco de protección de acuerdo con el Arreglo de Lisboa, pero no tanto abordar la parte substantiva de algunos temas y que de alguna manera temía que el Grupo de Trabajo esté cayendo en ese enfoque cuando las delegaciones empiezan a expresar opiniones acerca de palabras o acerca de algunas frases en las cuales no concuerdan. A su parecer, ese es un tema que tiene que ser resuelto por la Secretaría en términos de brindar al Grupo de Trabajo el material que de alguna manera sea más consensuado para evitar las discusiones alrededor de terminología. Añadió que, sin embargo, en vista de que de alguna manera estaban en ese nivel de discusión en la presente sesión de trabajo, a su parecer el Artículo 9 relativo al contenido de la protección establece efectivamente una serie de palabras que dan lugar sin duda alguna a imprecisiones terminológicas y señaló que tratándose de un documento jurídico que está siendo incorporado y que ha de ser incorporado en las legislaciones nacionales, el principal objetivo fundamental es que ese documento y las frases utilizadas tienen que evitar toda duda en la interpretación. Añadió que si se utilizan frases como por ejemplo “toda utilización directa o indirecta”, “utilización que represente una evocación”, etc., aquello generaría sin duda alguna problemas de interpretación. Por lo tanto sugirió que se haga un esfuerzo para evitar la referencia a palabras que obliguen a una interpretación de los conceptos, y por tanto sugirió que se usen términos comunes a aquellos existentes bajo las legislaciones nacionales y que eviten el esfuerzo interpretativo que deba hacerse respecto del Arreglo y del Reglamento. En su opinión, toda vez que intervenga una autoridad tratando de interpretar esos textos empezarán los problemas para determinar con certeza el grado de protección y la interpretación de las disposiciones del convenio. Tratándose del Artículo 9.3), la Delegación de Costa Rica dijo que desde su punto de vista de la utilización de la frase “pero que no reúna los requisitos sobre la base de los cuales se concedió protección a la denominación de origen”, no es la más adecuada porque se trata de un concepto que les parece poco definido y de difícil verificación por parte de las autoridades de las Partes

Contratantes. Sobre ese punto en particular la Delegación opina que lo correcto sería que quién pretenda utilizar la denominación de origen demuestre con documento oficial que cuenta con la autorización otorgada por la autoridad pertinente del país de origen de tal o tal denominación. Por otra parte, señaló que en el Artículo 9.2)a)ii) donde se indica que la “utilización represente evocación de la denominación de origen”, la palabra “evocación” también sugiere un esfuerzo interpretativo y dijo que de acuerdo con la experiencia en ciertos países para algunas autoridades, hay alguna evocación y para otras puede que no exista la evocación, y cuando se dice que “es probable que sea perjudicial[...]” sugiere que se sustituyan esos términos por “que perjudique su notoriedad o que explote indebidamente esa notoriedad”. Finalmente, la Delegación de Costa Rica dijo que compartía plenamente el punto de vista expresado por la Delegación de Francia en cuanto al Artículo 6.4) y al Artículo 21.

115. La Delegación de Portugal dijo que también está a favor de un único nivel de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Agregó que preferiría un único nivel de protección como el que otorgan el Reglamento de la Unión Europea y la legislación portuguesa, habida cuenta de que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas merecen el mismo nivel de protección. Solicitó aclaraciones con respecto al Artículo 9.2)a)ii), en particular el uso de los términos “comparable, idéntico o similar, relacionado o vinculado”. La Delegación preguntó asimismo si en el Artículo 9.4) se podrían incluir productos que, aunque no sean de la misma clase, se puedan beneficiar igualmente de la notoriedad de la indicación geográfica o la denominación de origen.

116. En lo que se refiere a la propuesta hecha por la Secretaría sobre la posibilidad de tener dos distintos niveles de protección, la Delegación del Perú dijo que, de todos modos, quiere mantener un elevado nivel de protección de las denominaciones de origen. Con respecto a la propuesta de tener un único nivel de protección, explicó que necesita consultar a su capital antes de dar a conocer su opinión sobre el particular. Respecto del contenido de la protección señalado en el Artículo 9, dijo que si finalmente se llega a una diferente protección para las indicaciones geográficas y para las denominaciones de origen, la pregunta que le venía a la mente era que protección se otorgaría a una indicación geográfica en los países que solo contemplan en sus legislaciones internas las denominaciones de origen. En todo caso, dado que los requisitos para acceder a la protección en calidad de denominación de origen son más exigentes que los que corresponderían a una indicación geográfica, preguntó si sería válido, dentro del esquema del proyecto propuesto por la Secretaría, que un país donde solo se protegen las denominaciones de origen deniegue protección a una indicación geográfica por no ajustarse precisamente a los requisitos o a la definición de denominación de origen. Por otra parte, la Delegación también dijo que tenía algunas dudas en cuanto a la terminología utilizada en el proyecto de nuevo instrumento y dijo que por ejemplo en el caso del Artículo 9.2) agradecería una explicación sobre lo que se entiende por “toda utilización directa o indirecta” y cual sería el alcance de esa frase. La Delegación precisó también que tenía la misma inquietud con respecto al término “evocación” que aparece en el Artículo 9.2)a)ii), y asimismo preguntó si el término “notoriedad” que aparece en el mismo Artículo se refiere a la notoriedad desde el punto de vista del derecho marcario, es decir si tendría las mismas implicancias que tiene la notoriedad en el derecho marcario. Por otra parte, en cuanto al Artículo 9.2)b) dijo que sería importante precisar si la protección a la que se refiere esa disposición es contra una solicitud de registro y/o contra un registro ya concedido.

117. La Delegación de la República de Moldova solicitó aclaraciones a propósito del Artículo 9.2)a)ii) y, en particular, sobre cómo sería posible tener un producto idéntico que no esté amparado por el registro internacional.

118. La Delegación de Suiza indicó que sostiene las posiciones expresadas por las Delegaciones de Francia, de Italia y de otros países en lo que respecta a la cuestión de dos niveles diferentes de protección. En particular, apoya asimismo la posición expuesta por la Delegación de Portugal a propósito del Artículo 9.2)a)ii), que tiene por objeto la aplicación a

otros productos, lo cual desde el punto de vista de la Delegación permitiría salir de la definición algo complicada que se propone en el proyecto de nuevo instrumento y en la que se menciona a la vez un producto “comparable, idéntico o similar, relacionado o vinculado[...]” y sobre cuya aplicabilidad práctica parece que recaen dudas. En lo que respecta al modo de deliberar sobre la propuesta de revisión del Arreglo de Lisboa, habida cuenta de los debates que tuvieron lugar en la reunión anterior del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de saber si son precisos dos niveles de protección diferentes, estimó que todo depende de la perspectiva normativa que adopte el Grupo de Trabajo y que no será posible examinar debidamente el conjunto de los demás puntos de la deliberación (a saber, la definición, las eventuales relaciones entre las legislaciones nacionales y la protección que otorgue el nuevo instrumento) hasta que se adopte una decisión sobre la cuestión de los dos niveles de protección diferentes o de un solo nivel de protección. La Delegación agregó que, a su juicio, la diferencia con respecto a la reunión anterior del Grupo de Trabajo es que se ve aún con más claridad que dicha distinción entre dos niveles de protección resulta tanto más problemática, pues presenta cierta imprecisión, y que la decisión sobre el nivel de protección aplicable se deja en cierto modo a la discreción de los miembros según que en su propia legislación nacional figure o no la distinción entre ambas categorías, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. A ese respecto añadió que se vio asimismo la posibilidad de que estén presentes otras categorías en las legislaciones nacionales pertinentes, y a continuación subrayó que esa complejidad se suma a la que fue destacada en la última reunión, es decir, la distinción entre la denominación de origen y la indicación geográfica en diversas legislaciones nacionales y la distinción entre los diferentes tipos de productos actualmente en vigor en el marco de la OMC. En conclusión, la Delegación de Suiza indicó que tiene la sensación de que el debate se debería focalizar en esa cuestión central y que solamente después será posible examinar otros asuntos, de lo contrario, si no se resuelve esta cuestión, hay el peligro de que en la próxima reunión, los miembros del Grupo de Trabajo se encuentren nuevamente en el mismo punto de estancamiento.

119. En lo que se refiere al Artículo 4, la Representante de la Unión Europea dijo que respalda el criterio propuesto de que el proyecto de nuevo instrumento no sea en sí un obstáculo para la posibilidad de gozar de la protección más amplia que pueda regir en una Parte Contratante, ya sea en virtud de la legislación de la Parte Contratante o en virtud de convenciones internacionales. Sobre el Artículo 6.4), señaló que en ese artículo se estipula que las denominaciones de origen que son objeto de un registro internacional deben gozar de protección a título de indicaciones geográficas en las Partes Contratantes que protejan las indicaciones geográficas según el criterio de no distinguir las indicaciones geográficas de las denominaciones de origen. No obstante, señaló que en la Unión Europea, el Reglamento N° 510/2006 no habla de “*appellations of origin*”, sino de “*designations of origin*” [que, al español, se traduce igualmente por “denominaciones de origen”]. A ese respecto, solicitó que se aclare el modo en que la Unión Europea debería tratar una denominación de origen de un país tercero si la Unión Europea pasa a ser Parte Contratante en el futuro. Por ende, sería útil hallar una solución para tratar a las “*appellations of origin*” como “*designations of origin*”. A continuación, señaló que en el Artículo 9 se hace una distinción entre las indicaciones geográficas del Artículo 9.1) y las denominaciones de origen del Artículo 9.2). La protección de las indicaciones geográficas que son objeto de un registro internacional se regirá por el instrumento jurídico de la Parte Contratante, y con respecto a ello, propuso que se modifique el texto propuesto. En particular, en el Artículo 9.2)a) quizás cabría precisar que, además de “usurpación o imitación”, esa utilización directa o indirecta deberá representar también “evocación”. Además, habría que modificar la lista no exhaustiva de términos del final de ese párrafo y darle esta nueva redacción: “como estilo, género, tipo, método, manera, producido como, imitación, parecido o similar”. Correspondería asimismo añadir dos nuevos apartados al Artículo 9.2)a), el iii) y el iv), precisando que el apartado iii) debería decir: “cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen”;

por su parte, el apartado iv) quedaría así: “cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto”. A la vez, sería preciso aclarar el Artículo 9.2)b), que podría quedar así: “Las disposiciones del apartado a) *supra*, se aplicarán *mutatis mutandis* a la solicitud y registro de una marca que contenga o constituya la denominación de origen y que se refieran a la misma clase de producto por parte de quienes no sean titulares del derecho a utilizar la denominación de origen en cuestión”. A modo de opinión general, la Representante expuso que convendrá examinar con todo detenimiento el alcance de la protección que se establece en el Artículo 9.2).

120. La Delegación de Cuba se refirió al contenido de la protección en el Artículo 9.1) donde se indica que “la protección de la indicación geográfica objeto de registro internacional en cada una de las Partes Contratantes será la misma que si se hubiera concedido la protección en virtud de un instrumento jurídico, tal y como se indica en el Artículo 3.3)”, y después de señalar que el título del Artículo 3 hacía referencia a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen, preguntó si no se estaba excluyendo el término denominaciones de origen del Artículo 9.1). Desde otro punto de vista, añadió que la Delegación tenía dudas similares a las que habían sido planteadas por otras delegaciones en lo que se refería a la utilización de un grupo de palabras y de conceptos nuevos generales que deberían estar redactados de una manera que implique elementos generales y no tan específicos como los que se plantean en el Artículo 9. Precisó que había un grupo de palabras y de términos nuevos que se estaban introduciendo que podían estar ligándose con términos que tengan que ver con el análisis substantivo que pueda hacer cualquiera de las partes en relación con esas indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por otro lado, la Delegación dijo que se reserva el derecho de no emitir criterios en ese momento en relación con un único nivel de protección en tanto que tiene algunas consideraciones en mente que la llevan a pensar que un único nivel de protección difiere de la legislación y que por lo tanto tiene que hacer un análisis más profundo del tema.

121. La Delegación de Chile se refirió a lo señalado por el Director General al inicio de la presente reunión del Grupo de Trabajo respecto a la necesidad de hacer el sistema de Lisboa más atractivo, e indicó que suscribe completamente a ello puesto que desde su punto de vista el resultado del presente Grupo de Trabajo deber tender hacia ese objetivo. Añadió que a su parecer aquello debe incluir las opiniones y visiones de los miembros del Arreglo y también la de otras delegaciones observadoras como en el caso de la Delegación de Chile. Respecto al Artículo 9 sobre el contenido de la protección, la Delegación de Chile dijo que se suma a aquellas delegaciones que han solicitado aclaraciones respecto a los Artículos 9.2)a)i) y ii), y en particular tratándose de la utilización de las palabras “directa o indirecta” dijo que no le queda del todo claro lo que se pretende incorporar mediante la palabra “indirecta”. Respecto del Artículo 9.2)a)ii) específicamente, la Delegación expresó sus dudas en cuanto a la extensión del ámbito de protección que se estaría dando por ese artículo al introducir una protección en caso que se utilice un término de forma indirecta respecto de un producto que no esté incluido en el registro internacional. Sugirió que la Secretaría clarifique si efectivamente la intención de ese párrafo es la de extender la protección del término protegido a cualquier tipo de producto, incluso cuando el término sea utilizado de forma indirecta. Si ese es efectivamente el objetivo dijo que no les quedaba muy claro de que forma aquello sería compatible con el principio de especialidad.

122. Respecto a los Artículos 9.5) y 6), la Delegación de Chile veía con muy buenos ojos el que se haya introducido en esa propuesta un párrafo como el párrafo 5) en el que se incluye expresamente la posibilidad de protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen que sean homónimas. Asimismo, subrayó que ese párrafo es muy similar al artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y desde su punto de vista es muy importante introducirlo en el sistema de Lisboa ya que eso va en línea con el objetivo de hacer el sistema más atractivo y más claro. Sin perjuicio de ello, la Delegación de Chile dijo que les quedaba una duda respecto a la compatibilidad de los párrafos 5) y 6) del Artículo 9, ya que si bien el

Artículo 9.5) contempla la posibilidad de homonimia y de proteger denominaciones homónimas en la medida en que se dé un trato equitativo a los distintos productores y que no haya inducción a error del consumidor, el párrafo 6) sin embargo parece no ser del todo consistente con el párrafo 5) ya que en su última frase señala que la protección de las indicaciones homónimas no procederá cuando se dé al público una idea falsa de que el producto se origina en otro territorio. La Delegación dijo que a su entender la condición contemplada en el párrafo 5), es decir que la homonimia será procedente en la medida en que el público no sea inducido a error o engaño, y en la medida que se de un trato equitativo, es suficiente y por lo tanto la Delegación no ve de que forma el párrafo 6) puede ser compatible con el párrafo 5) y por lo tanto solicitó una aclaración al respecto a la Secretaría.

123. El Presidente dijo que la redacción utilizada en el Artículo 9.6) parece reflejar la que figura en el artículo 22.4 del Acuerdo sobre los ADPIC e indicó que el modo de redactar esa disposición del Acuerdo sobre los ADPIC está relacionado, sin duda, con el nivel o el alcance de la protección, pues en dicha disposición se establece que “la protección[...] será aplicable contra toda indicación geográfica[...]”, mientras que en el Artículo 9.6) se dice que “Una Parte Contratante podrá denegar la protección[...]”. Ergo, el Presidente se preguntó si la cuestión en juego es si deben ser protegidas las indicaciones geográficas comprendidas en el alcance del Artículo 9.6) o si las Partes Contratantes deberán otorgar protección contra dichas indicaciones geográficas. Hay una diferencia entre otorgar el derecho exclusivo de hacer uso de determinada indicación geográfica y otorgar la posibilidad de ejercitar ese derecho contra determinada indicación geográfica. En consecuencia, propuso examinar más detenidamente la redacción dada a la disposición y quizás acercarse su formulación a la que tiene la correspondiente disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

124. El Representante de ORIGIN dijo que hace suyas las opiniones manifestadas sobre la necesidad de ser lo más precisos y consecuentes posible cuando se hace referencia a diversos conceptos como productos similares, idénticos o comparables. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de tratar de agrupar lo más posible las disposiciones que tienen por objeto la protección jurídica y de reducir en igual grado la remisión a otras disposiciones. Reiteró su respaldo a un único nivel de protección para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, el cual se inspire en el Artículo 3 del vigente Arreglo de Lisboa, pero añadiendo el concepto de “evocación”, que debería figurar en el Artículo 9.2)a)i) en vez de hacerlo en el Artículo 9.2)a)ii). En la redacción actual del Artículo 9.2)a), se presenta la paradoja de que se concede mayor protección a la denominación de origen cuando es utilizada por quienes carecen de autorización para productos de una clase diferente en comparación con la protección que reciben esas personas para los productos relacionados con la denominación de origen, según lo que consta en el registro internacional.

125. El Representante de la INTA dijo que felicita a la Secretaría por el audaz paso dado para estimular un debate orientado a examinar la posibilidad de crear un sistema de registro internacional para las indicaciones geográficas en virtud de un tratado que, como los sistemas de Madrid y de La Haya, no fije al mismo tiempo disposiciones que rijan determinados aspectos de derecho sustantivo. Recordó hace unos 10 años hubo un atolladero por la posibilidad de crear un sistema de registro en la OMC. A ese respecto, indicó asimismo que no se han registrado avances y que tampoco los habrá precisamente porque las cuestiones de naturaleza sustantiva se combinan con el concepto del sistema de registro. Añadió que a veces conviene ser un poco más modesto si se quiere tener grandes logros con el tiempo, y por ende no quiere descartar la idea de examinar un sistema de registro similar al sistema de Madrid o al sistema de La Haya, que son sistemas que funcionan muy bien. Por otra parte, todos los interesados en las indicaciones geográficas quedarían sumamente agradecidos por tener un sistema que no adolezca de altibajos. A su juicio, ese resultado constituiría un gran avance y, tarde o temprano, ese gran avance sería un gran logro. Tras escuchar el debate, entiende que hay también interés en polemizar sobre cuestiones de orden sustantivo, como el alcance de la protección, y en particular un nivel de protección uniforme. A ese respecto, se hizo eco del

comentario efectuado por la Delegación de Francia de que la cuestión en juego también tiene que ver con la venta de los productos y que el debate debería girar no solamente en torno a hallar una protección que tenga el mayor alcance posible, sino más bien en torno a establecer la certidumbre jurídica, sobre trabajar con arreglo a conceptos jurídicos que funcionen en todos los países. Agradeció en particular las declaraciones de las Delegaciones de Chile, Costa Rica y Perú, las que señalaron claramente que en sus respectivos ordenamiento jurídicos conceptos como “usurpación”, “imitación”, “parecido”, “traducción” o “evocación” simplemente no funcionan, pues en esos países no hay jurisprudencia en la cual se puedan apoyar los jueces para decidir si la indicación geográfica o denominación de origen ha sido objeto de infracción. Incluso en el sistema de la Unión Europea, los fabricantes del “Gorgonzola” tuvieron que litigar, infructuosamente, en Austria por espacio de 10 años en torno a la cuestión de si “Cambozola” era o no una evocación de su denominación de origen. Las cosas no son claras ni sencillas tampoco en virtud de los conceptos que se aplican en el sistema de la UE. En cambio, cabría sopesar la utilización de conceptos del derecho de marcas, como “posibilidad de confusión” y “pérdida de valor”, pues en todos los países hay centenares de sentencias que se deciden con arreglo a dichos conceptos.

126. En lo que respecta al Artículo 4 y a la referencia hecha por la Delegación de la República de Moldova a los tratados bilaterales, el Representante del CEIPI dijo que, en su opinión, éstos ya quedan comprendidos con arreglo al Artículo 4, pues se trata de instrumentos internacionales y la enumeración que sigue, a saber el Convenio de París, el Arreglo de Madrid, el Acuerdo sobre los ADPIC, no es exhaustiva como indican las palabras tales como. Por consiguiente, entiende que no es indispensable mencionar expresamente los tratados bilaterales en el Artículo 4. Por otra parte, en lo que respecta a la cuestión de saber si es o no oportuno adoptar un único nivel de protección comparable al del Arreglo de Lisboa, opinó que, pese a su simpatía por ese criterio, de todos modos habría que darse cuenta de que dicho criterio conlleva el riesgo de cerrar la puerta a la adhesión de numerosos nuevos países, y que ese hecho pone en peligro la consecución del objetivo de hacer que el sistema resulte más atractivo para los terceros países. En lo que respecta al Artículo 6.4), y aunque sea mantenido en la próxima versión del proyecto de nuevo instrumento, solicitó si no se podría trasladarlo al Artículo 9, pues ello simplificaría la lectura del conjunto de las disposiciones que conciernen al alcance de la protección. Por último, en lo que respecta a la fecha de efecto del registro internacional, señaló que los Artículos 8.1)a) y b) fijan la fecha en la cual produce efectos el registro internacional, y que ello comprende no solamente la fecha del registro en sí, sino eventualmente una fecha ulterior según el párrafo 1)b). Agregó que en el Artículo 9.1) hay solamente una mención a la fecha del registro y, por consiguiente, quiso saber cuál es la fecha efectiva en la cual debería producir efectos la protección de la indicación geográfica en el sentido del Artículo 9.1). Por otra parte, observó que en el Artículo 9.2) no figura mención alguna a la fecha de eficacia.

127. El Representante de MARQUES dijo que apoya la solicitud de un único nivel de protección para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Se refirió al Artículo 9.2)b), en el que se dice que “las disposiciones del apartado a) *supra*, se aplicarán *mutatis mutandis* al registro de una marca que contenga o constituya la denominación de origen por parte de quienes no sean titulares del derecho a utilizar la denominación de origen en cuestión”, y expuso que ese texto de la disposición es confuso, pues cabría interpretar, “*a contrario sensu*”, que su sentido es que se podría llevar a cabo el registro de una marca que contenga o constituya la denominación de origen para productos idénticos o similares, relacionados o vinculados, pero que no estén amparados por el registro internacional por parte de quienes no sean titulares del derecho a utilizar la denominación de origen en cuestión. El Representante de MARQUES da por sentado que ésa no es la interpretación deseada con respecto a las marcas que representan una denominación de origen, pues da a entender que nadie quedaría autorizado a realizar el registro. Asimismo dijo que hace suyas las dudas que manifestó la Delegación de la República de Moldova por el uso del término “idéntico” en ese contexto. Defendió igualmente que, en los países en los que los derechos de marca se

adquieren exclusivamente mediante el registro, debería ser posible que el productor que pretenda que se le conceda la acreditación de usuario legítimo de una determinada denominación de origen pueda solicitar de forma anticipada el registro de la marca que contenga la denominación de origen en cuestión con el fin de usarla en el futuro. Si no se autoriza ese registro anticipado, el productor en cuestión, tendría que recibir primeramente la acreditación de usuario legítimo de la denominación de origen antes de que pudiera presentar la solicitud de la marca que contiene la denominación de origen. A juicio del Representante de MARQUES, ello conllevaría perder un tiempo innecesario. En su defecto, el uso del registro de una marca que contenga una denominación de origen objeto de registro internacional podría quedar limitado a los productos que cumplan con las condiciones de la denominación de origen. Además, solicitó que se aclare el texto del Artículo 9.4), que dice que “se presumirá que ha habido una utilización ilícita en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2)”. Recordó que, según la exposición realizada por la Secretaría, de que es una presunción “*iuris tantum*” y no “*iuris et de iure*”, esto es, una presunción que admite prueba en contrario y otra que no la admite. En su opinión, ello debería quedar recogido de forma expresa en el texto del artículo para evitar dudas e interpretaciones contradictorias.

128. Refiriéndose al Artículo 9.5), la Delegación del Perú dijo que lo que le llama la atención es que se trata de una propuesta novedosa para el sistema de Lisboa en la medida que el Arreglo de Lisboa no contempla la posibilidad de homonimias entre las denominaciones de origen. Añadió que entiende que la redacción propuesta por el nuevo instrumento encuentra su origen en el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero que sin embargo la diferencia que ve es que el Acuerdo sobre los ADPIC solo se refiere a la homonimia para vinos, mientras que la propuesta formulada en el Artículo 9.5) no solo se refiere a los vinos, y por lo tanto dijo que tratándose entonces de una propuesta que va más allá del estado actual de la normativa multilateral y potencialmente perjudicial para los derechos reconocidos del Perú, la Delegación no puede acompañar el texto del Artículo 9.5).

129. La Delegación de Australia recordó que su país no es parte en el Arreglo de Lisboa, pese a lo cual ha seguido estrechamente las novedades relativas a ese instrumento. Agregó que hace suyas las intervenciones pronunciadas por la Delegación de Chile y por el Representante de la INTA. Al principio, la Delegación se mostró sumamente complacida con las labores encaminadas a atraer nuevos miembros, pero ve con pesar que las propuestas de modificar el sistema parecen totalmente incongruentes con los medios que ofrecen las leyes de Australia, y al parecer, de muchos otros países, para proteger las indicaciones geográficas. Por ejemplo, la presunción del Artículo 10 de que la indicación geográfica o denominación de origen protegida no podrá llegar a ser genérica es más estricta que los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC en el territorio de los miembros, por lo cual, además de ser extraterritorial, una disposición como la que se propone resulta incompatible con la legislación australiana. El Artículo 9 también excede con creces los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC y sería lamentable que la labor para perfeccionar el sistema de Lisboa lleve a mantener o a reforzar disposiciones que no le permiten resultar atractivo para muchos países. La Delegación no estará en condiciones de adherirse a un instrumento que sería incompatible con su sistema de protección de las indicaciones geográficas.

130. La Secretaría se refirió a la declaración de la Delegación de Suiza de que es un requisito previo del Grupo de Trabajo decidir, primeramente, si en el proyecto de nuevo instrumento se deberá establecer un único nivel de protección para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas o distintos niveles. A continuación, habló sobre la declaración del Representante del CEIPI, quien señaló acertadamente que, si el Grupo de Trabajo decide adoptar un único nivel de protección que sería muy elevado, por ejemplo, como se refleja en el Artículo 9.2), la labor de revisión emprendida por el Grupo de Trabajo no permitirá alcanzar el objetivo de atraer nuevos miembros al sistema de Lisboa. En lo que se refiere a la cuestión que ha expuesto la Delegación del Perú referida a los países que cuentan con leyes para proteger solamente las denominaciones de origen, expuso que la presunción que se fija en el

proyecto de nuevo instrumento es que los países tendrán leyes en que se recojan dos definiciones, es decir, una para las denominaciones y otra aparte para las indicaciones geográficas, o leyes con una sola definición, esto es, para las indicaciones geográficas. El Artículo 6.2) establece que, en el caso de la indicación geográfica que ha obtenido un registro nacional en un país cuya legislación recoge únicamente la definición de indicación geográfica, será posible registrar como denominación de origen con arreglo al proyecto de nuevo instrumento una determinada indicación geográfica para un producto que cumpla en esencia la definición de denominación de origen, siempre que la documentación acreditativa que se debe presentar junto con la solicitud internacional demuestre que el producto en cuestión cumple los requisitos de la definición de denominación de origen. Con referencia al Artículo 6.4), la Secretaría dijo que, sin esa disposición, el proyecto de nuevo instrumento daría pie a que se suscite la cuestión de si un país que tenga solamente la definición de indicación geográfica quedará obligado a proteger como indicación geográfica una denominación de origen registrada con arreglo al proyecto de nuevo instrumento.

131. En lo que se refiere al Artículo 9.2) y a las solicitudes de que se aclare la terminología utilizada, la Secretaría dijo que procedió a examinar detenidamente la cuestión de cómo exponer el Artículo 9.2) en el proyecto de nuevo instrumento. En la reunión anterior del Grupo de Trabajo, fue debatido el proyecto de disposición E, en el que figuraba varias opciones sobre la protección de las denominaciones de origen en el proyecto de disposición E.1). Esa disposición contiene dos opciones y, en esas opciones, hay varios corchetes que reflejan las diversas opciones presentadas por quienes respondieron el cuestionario distribuido con motivo de la encuesta. Al final, como se brindaron escasas orientaciones a la Secretaría en la reunión anterior del Grupo de Trabajo en lo que respecta a las opciones que no deberían ser utilizadas, esta decidió recoger en el Artículo 9.2) todos los conceptos que fueron propuestos. Por supuesto, se podría haber puesto entre corchetes los términos “comparable”, “idéntico o similar”, “esté relacionado o vinculado al producto”, “explote su prestigio”, “pueda aprovecharse indebidamente de la notoriedad”, “ser prejudicial para la notoriedad”, pero en su lugar se acordó no hacerlo para ver la reacción que habría. La solicitud de aclarar dichos términos se debería dirigir, en realidad, a quienes los propusieron en la respuesta a la encuesta. Sobre el concepto de “evocación”, la Secretaría toma nota del comentario formulado de que el concepto no se podría entender bien en todo el mundo. Por otra parte, otros conceptos propuestos en las respuestas a la encuesta podrían ser comparables, como los concebidos para evitar “perjuicio para la notoriedad” o la “explotación indebida de la reputación”. Sobre el Artículo 9.4), expuso que, a su juicio, sería ir demasiado lejos la propuesta de hacer que la disposición sea aplicable al uso de la denominación para toda clase de productos por quienes no sean titulares del derecho a utilizar la denominación de origen. El Artículo 9.4) se funda en el principio que también inspira el artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el cual se confiere mayor protección a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas en lo que se refiere al uso de esa indicación geográfica en relación con otro vino o bebida espirituosa, y asimismo la disposición del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que tiene por objeto la protección de las marcas y en la cual se establece que “en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”. En lo que se refiere al Artículo 9.4) y al Artículo 9.5), la Secretaría solicitó a la Delegación de Italia que aclare su propuesta concerniente a la cuestión de la homonimia parcial, es decir, si la Delegación se refiere a la indicación geográfica que conste de dos palabras de las cuales solamente una corresponda a otra indicación geográfica.

132. La Delegación de Italia dijo que volverá sobre el asunto posteriormente.

133. La Secretaría señaló que la Delegación del Perú también se ha referido al Artículo 9.5), en el que se reglamentan, en efecto, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas homónimas prescindiendo de la clase de producto amparado, mientras que el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC trata únicamente de las indicaciones geográficas homónimas para los vinos. A ese respecto, señaló que en el marco de las legislaciones

nacionales esa disposición no se limita únicamente a los vinos y que el mismo principio también sería aplicable a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de otros productos. Sin embargo, la Secretaría apuntó asimismo que la Delegación del Perú hizo mención a su legislación nacional, por la cual sería imposible que el Perú acepte una disposición que vaya más allá de los vinos.

134. La Delegación del Perú confirmó que tal es el caso, explicando que no sólo se debe a la legislación nacional, sino que además responde a los intereses nacionales. En tal sentido se refirió al caso del “Pisco”, señalando que la disposición propuesta es potencialmente perjudicial para los intereses del Perú en materia de su denominación de origen, cuyos derechos son ampliamente conocidos y reconocidos.

135. La Secretaría recordó que la OMPI registró la denominación peruana de origen “Pisco” en virtud del Arreglo de Lisboa en 2005. Anteriormente, ya varios Estados miembros habían otorgado protección a la denominación chilena de origen “Pisco”. Esto dio lugar a sendas denegaciones parciales de dichos Estados, que no eran propiamente denegaciones sino reconocimientos de la protección del “Pisco” peruano con una salvedad, es decir que el derecho no podía invocarse contra el empleo de la denominación homónima chilena en sus territorios, lo que de hecho produjo una situación de coexistencia. Ésta es la forma en que pueden tratarse casos similares al amparo del sistema de Lisboa.

136. Pasando al Artículo 9.1), que establece la protección que ha de conferirse a las indicaciones geográficas en virtud del proyecto de nuevo instrumento, la Secretaría recordó que, en la reunión anterior, el Grupo de Trabajo había examinado el proyecto de disposición E.2), que se basa en las propuestas formuladas al responder a la encuesta y por el cual se protege “toda denominación geográfica objeto de registro internacional contra su utilización en la designación o presentación de un producto o su registro como marca, si dicha utilización o registro[...]”, seguido de una serie de opciones, de conformidad con lo propuesto por los participantes en la encuesta. En particular, se habían presentado varias propuestas, especialmente, aunque no exclusivamente, de países no adheridos al Arreglo de Lisboa, en favor de la expresión “pueda dar lugar a probabilidad de confusión”, mientras otros proponían “que, por su naturaleza, resulte engañoso para el público”, en relación con el origen geográfico del producto de que se trate. También se propuso “si dicha utilización explota o debilita la reputación o diluye la indicación geográfica”. Se exhortó asimismo a que el nivel de protección de las indicaciones geográficas sea el mismo que se propone para las denominaciones de origen. Como el debate reveló la existencia de posiciones aparentemente irreconciliables, la Secretaría sugirió en aquel entonces que tal vez una disposición en la que se estipule que la protección de indicaciones geográficas registradas internacionalmente se supeditaría a las condiciones del trato nacional como la única solución viable. Podía parecer una sugerencia provocativa, pero de hecho es así cómo funcionan los sistemas de registro internacional de marcas (sistema de Madrid) y de diseños industriales (sistema de La Haya). Naturalmente, esta solución no contó con el apoyo de las delegaciones partidarias de un solo nivel de protección para indicaciones geográficas y denominaciones de origen. No obstante, de establecer el Grupo de Trabajo un nivel de protección para indicaciones geográficas en virtud del proyecto de nuevo instrumento que satisfaga lo dispuesto en el Artículo 9.2), tal vez no logre el objetivo de atraer la adhesión de un número importante de miembros. La Secretaría sugirió que, como solución intermedia entre el Artículo 9.1) y el Artículo 9.2), que podría ser útil examinar lo que se dispone, país por país, respecto del nivel de protección de indicaciones geográficas. Dicha información puede obtenerse, en gran medida, en la base de datos de legislaciones nacionales *WIPO Gold*. Otra vía posible sería la de considerar el objeto de protección. Por ejemplo, si las medidas de protección han de estar dirigidas principalmente a la reputación de una indicación geográfica, quizás sea útil examinar más profundamente las propuestas formuladas a fin de brindar protección contra toda utilización que perjudique a la reputación o la explote indebidamente.

137. Por último, la Secretaría aclaró que la fórmula “utilización directa o indirecta” se ha tomado de las propuestas formuladas durante la encuesta. En cuanto a la expresión “designación de origen” en lugar de “denominación de origen”, esto no parece representar un problema real, puesto que sus respectivas definiciones son idénticas. La Secretaría reconsiderará los Artículos 9.2)b) y 9.6) teniendo en cuenta los comentarios formulados al respecto.

138. El Presidente concluyó que es casi unánime el criterio en favor de un solo nivel de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Si bien varias delegaciones se pronunciaron por un nivel de protección similar al que prescribe el Arreglo de Lisboa, también se señaló que esto podría obstaculizar la ampliación del número de adhesiones. Al respecto, el Grupo de Trabajo tendrá que encontrar la manera de lograr un equilibrio entre estos dos deseos opuestos. Acerca de la observación de que el Grupo de Trabajo no debería descartar la idea de establecer un simple sistema de registro, el Presidente hizo notar que tal idea podría combinarse con la revisión del sistema de Lisboa, que básicamente establecería las mismas normas de protección que el sistema vigente. Se formularon varias peticiones para agrupar las disposiciones sobre contenido y nivel de protección que figuran en el proyecto de nuevo instrumento, por ejemplo pasando el párrafo 4) del Artículo 6 al Artículo 9. En cuanto a las solicitudes de aclaración de los términos utilizados en el Artículo 9.2), el Presidente reiteró lo expresado por la Secretaría. Es necesario, dijo, considerar más detenidamente la formulación de dichas disposiciones. En tal sentido, el Presidente se preguntó si no sería apropiado combinar expresiones que pueden considerarse alternativas, incluso si poco se ha dicho sobre qué conceptos utilizar. Se expresaron opiniones contradictorias sobre el concepto “evocación”, que algunas delegaciones propusieron agregar al Artículo 9.2)a)i), mientras que otros prefieren la supresión lisa y llana del término en todo el proyecto de nuevo instrumento. Entre las modificaciones propuestas al Artículo 9.2), el Presidente se refirió a las relativas al apartado b). En opinión del Presidente, el problema se debe parcialmente a que la disposición se refiere a la persona que recaba el registro de una marca, elemento sobre el cual el Acuerdo sobre los ADPIC no se pronuncia. Es más, si el registro de una marca lo solicita una persona que es titular del derecho de uso de una denominación de origen o indicación geográfica, esto no necesariamente implica la validez del registro de una marca consistente en una denominación de origen o una indicación geográfica cuando la persona en cuestión está habilitada a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica. El Presidente anunció que la Secretaría reformulará los Artículos 9.4), 9.5) y 9.6), basándose en los comentarios formulados al respecto. El Artículo 9.4) deberá expresar más claramente el hecho de que abarca todas las formas de utilización y no únicamente las que se refieren a una marca. El Artículo 9.6) se modificará para dejar en claro que se refiere sobre todo al contenido de la protección, más que a las condiciones de elegibilidad de la misma. En relación con el Artículo 9.5), una delegación indicó que se opondría a su inclusión en el proyecto en su forma actual, mientras que otra delegación solicitó la introducción del concepto de indicaciones parcialmente homónimas. El Presidente también recordó el ofrecimiento de la Secretaría para preparar, con vistas a la próxima reunión del Grupo de Trabajo, un documento informativo sobre los niveles de protección de que gozan las indicaciones geográficas en los Estados miembros de la OMPI.

139. El Presidente dijo que le interesaría particularmente oír la opinión de las delegaciones acerca de cómo conciliar el claro deseo de un gran número de delegaciones para que se otorgue un nivel único de protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de conformidad con el Arreglo de Lisboa, con la necesidad de aumentar el atractivo del sistema, a fin de expandir el número de miembros.

140. El Representante del CEIPI recordó que, en efecto, había planteado la cuestión de la contradicción evidente que existe entre el deseo de la mayoría de los Estados miembros de la Unión de Lisboa de mantener o incluso fortalecer el nivel actual de protección, aplicándolo por igual tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas, y el hecho de

que esta postura podría poner en peligro el objetivo de la negociación, que es el de lograr un sistema más atrayente para los países que todavía no han adherido. El Representante del CEIPI indicó luego que podría encontrarse una solución utilizando el camino seguido en el caso del PCT. En tal sentido, recordó que en el marco del PCT existe un sistema de dos niveles, un sistema de base representado por el Capítulo I y, luego, otro sistema que en su momento dio lugar a muchas controversias durante la negociación del PCT y en los primeros años de su puesta en práctica, o sea el sistema de examen preliminar internacional con arreglo al Capítulo II. Añadió que, como la idea del examen preliminar internacional no contaba con un apoyo unánime pero lo deseaban muchos Estados, se estableció que el Capítulo II, dedicado al sistema de examen preliminar, podría ser objeto de reservas por las Partes Contratantes que así lo desearan. El Representante dijo al respecto que el sistema ha funcionado bien, que efectivamente algunos países formularon reservas pero que, poco a poco, el sistema de examen preliminar internacional ganó la confianza general y todas las reservas se retiraron paulatinamente. Dicho de otro modo, se había adoptado una concepción evolutiva, por etapas, para alcanzar el objetivo buscado. Subrayó por ello que es posible proceder de tal modo en el derecho internacional público y especialmente en el marco de los instrumentos de la OMPI, dado el precedente existente en el PCT. De modo que es posible imaginar un nuevo instrumento en el que, por ejemplo, un primer capítulo prevea un sistema de registro similar al de los sistemas de Madrid y de La Haya, sin disposiciones sustantivas, más un segundo capítulo con disposiciones relativas a las normas de protección, basadas, por ejemplo, en un nivel de protección que corresponda aproximadamente al que establece el Arreglo de Lisboa. Al adherirse al nuevo instrumento, cada Parte Contratante quedaría en libertad de no aceptar el segundo capítulo, dejando constancia de ello mediante una reserva respecto de todas las disposiciones del mismo. No obstante, las diferentes reservas respecto de este capítulo podrían retirarse paulatinamente. El Representante del CEIPI opinó que de esta manera sería posible conciliar el deseo de establecer un nivel de protección alto para ambas categorías de indicaciones, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, con la posibilidad de ganar la adhesión de países que no están dispuestos a dar este paso pero que en cambio tienen interés en la creación de un sistema sencillo de registro según el modelo de los sistemas de Madrid y de La Haya.

141. El Presidente opinó que la propuesta del Representante del CEIPI merece examinarse detenidamente, por lo que invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a reflexionar al respecto.

142. La Delegación de Francia expresó el deseo de volver a tratar dos puntos que se habían planteado anteriormente, como la voluntad de dar más atractivo al sistema. En tal sentido, la Delegación indicó que el sistema no sólo podría ser más atrayente reduciendo la protección otorgada. Subrayó que, por otra parte, algunos Estados ya han dado pasos para adherirse al sistema de Lisboa con la perspectiva de aplicar un nivel elevado de protección en un territorio mayor. Por consiguiente, la Delegación estima que no es necesario disminuir el nivel de exigencia, puesto que ello quizás no responda a las expectativas de algunos países. Añadió que, cuando algunos países consideran la adhesión al Arreglo de Lisboa, ciertamente no les mueve el interés de contar con la protección del Acuerdo sobre los ADPIC, sino el de conseguir una protección mayor de un alcance mayor. Por otra parte, la Delegación recordó que algunos de esos países ya hicieron saber que la propuesta en debate no les atrae, es decir que, para ellos, remitir a la legislación nacional no es suficiente. Debe pensarse también en la manera de hacer el sistema más atrayente sin perder de vista sus principios fundamentales. Además, en lo que respecta al segundo punto planteado, sobre el nivel de protección, la Delegación recordó que esto dio lugar a debates complicados, dado que la propia propuesta en debate era compleja, de modo que los miembros del Grupo de Trabajo no están en condiciones de proponer orientaciones claras en materia del nivel de protección. Recordó por ello que la Secretaría, a fin de ayudarles en esta reflexión, propuso un estudio sobre las prácticas actuales en los diferentes Estados. La Delegación dijo temer que dicho estudio va a presentar, por un lado, a Estados con un nivel de protección de denominaciones de origen más o menos similar al del Arreglo de Lisboa y, por el otro, una mayoría de Estados que sólo ejercen la protección

de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen sobre la base del derecho de marcas. Por lo tanto, la Delegación señaló a la atención del Grupo de Trabajo que la protección que debería plantearse debe emanar de las disposiciones actuales del Arreglo de Lisboa y no cabe aceptar una degradación de la protección. Precisó que no se trata de buscar un nivel de protección equivalente al mínimo común denominador entre todos los Estados que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

143. El Presidente confirmó que, desde la creación del Grupo de Trabajo sobre el desarrollo del sistema de Lisboa, se viene planteando un doble objetivo, a saber que el sistema sea más atrayente para los usuarios y nuevos miembros potenciales, junto con la preservación de los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa.

144. Respecto del alcance y los objetivos del documento propuesto, la Secretaría aclaró que en el mismo no se abordarían globalmente los sistemas de protección de todos los países, sino que se haría hincapié en las disposiciones nacionales y regionales relativas al alcance de la protección únicamente, en particular los derechos conferidos y la protección dispuesta por la legislación, a fin de facilitar la comparación entre las diversas vías y formulaciones de los derechos o la protección previstos en las leyes del caso. Además, como es sabido, hay diferentes sistemas y leyes aplicables según los países e incluso hay países que aplican más de un sistema. Sin embargo, tales diferencias no importan a la hora de preparar el documento en cuestión, ya que éste sólo recogerá los actos que los titulares de derechos pueden prevenir, haciendo caso omiso del sistema que pueden invocar. Por otra parte, el documento sólo tendrá carácter informativo y no pretenderá sacar conclusiones. La Secretaría añadió que las informaciones se obtendrán de las legislaciones nacionales y regionales notificadas a la OMPI o la OMC, según constan en la base de datos *WIPO Gold*, que puede consultarse en línea en el sitio Web de la OMPI.

145. La Delegación de la República de Moldova coincidió con la Delegación de Francia en que, sin un nivel alto de protección, se limitarían la observancia y la utilidad de los registros internacionales. La Delegación no ve los motivos por los cuales una protección fuerte haría que el sistema de Lisboa sea menos atrayente.

146. La Delegación de Rumania recordó que participa en calidad de observadora, ya que, si bien suscribió el Arreglo de Lisboa en 1958, nunca lo ratificó. Agregó que, entre 1958 y 1998, en Rumania no había medidas legislativas o reglamentarias para la protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen propiamente dichas, siendo la única protección disponible por entonces la que se aplicaba indirectamente a través de las marcas o las medidas contra la competencia desleal. La Delegación precisó que, actualmente, la protección de las indicaciones geográficas está a cargo de la Oficina de la Propiedad Industrial, mientras que las denominaciones de origen competen al Ministerio de Agricultura, de conformidad con la legislación pertinente, que esencialmente ha adoptado el acervo comunitario (de la Unión Europea) en materia de denominaciones de origen. Seguidamente, la Delegación expresó su apoyo a la propuesta de un nivel de protección alto, tanto para las indicaciones geográficas como para las denominaciones de origen. Finalmente, estimó que la idea presentada por el CEIPI sobre un régimen de aplicación en dos etapas debería examinarse más detalladamente, aunque sin renunciar a la idea de una protección fuerte, tanto para las indicaciones geográficas como para las denominaciones de origen. En otro asunto, la Delegación destacó que el documento examinado por el Grupo de Trabajo se titula "Proyecto de nuevo instrumento[...]", por lo cual desea saber cuál es el estatuto correspondiente de las Partes Contratantes, los Estados signatarios y los observadores que participan en el Grupo de Trabajo, desde que el documento no se refiere al Arreglo de Lisboa como tal. La Delegación se pregunta, además, si no convendría transformar el Grupo de Trabajo en un comité de expertos.

147. El Presidente dijo que el mandato del Grupo de Trabajo consiste en debatir un proyecto de nuevo instrumento lo más completo posible, dejando abierta la cuestión del procedimiento jurídico por el cual se formalizaría. Además, el párrafo 6.ii) del documento examinado (LI/WG/DEV/4/2) invita al Grupo de Trabajo a indicar sus recomendaciones no solamente en materia de contenido sino también en lo que respecta “a la ulterior preparación de un proceso que pueda dar lugar a la revisión del Arreglo de Lisboa y/o a un protocolo o a un nuevo tratado que complemente el Arreglo de Lisboa”. Por último, dijo que ambas variantes de revisión están relacionadas con el Arreglo de Lisboa y, por consiguiente, estima que, en la etapa presente, sigue siendo apropiado examinar el proyecto de nuevo instrumento en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa.

148. La Delegación de Tailandia recordó que, aun sin ser todavía parte en el Arreglo de Lisboa, su país ha sido informado de la evolución del sistema de Lisboa, incluida la posibilidad de su ampliación a los efectos de abarcar también las indicaciones geográficas. La Delegación señaló que Tailandia posee una legislación relativa a las indicaciones geográficas, la Ley de Protección de Indicaciones Geográficas de 2003, aplicable únicamente a las indicaciones geográficas y no a las denominaciones de origen. De ampliarse el Arreglo de Lisboa revisado a las indicaciones geográficas, la Delegación opina que la OMPI debería organizar algunas actividades relacionadas con el tema en su próximo *Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas*, que tendrá lugar en Tailandia. Finalmente, la Delegación preguntó si el proyecto de nuevo instrumento va a superponerse al Arreglo de Lisboa, en caso de que éste se mantenga en vigor.

149. La Secretaría dijo que recibe con beneplácito la idea de abordar el sistema de Lisboa y su revisión en el contexto del próximo *Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas* que la OMPI organiza en cooperación con el Gobierno de Tailandia, ya sea como un tema especial de dicho Simposio o en forma paralela.

150. La Delegación de Suiza señaló que comparte plenamente la posición expresada por las Delegaciones de Francia y la República de Moldova y añadió que, tal como manifestara en una intervención anterior, cree firmemente que una disminución del nivel de protección otorgado a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en virtud del sistema de Lisboa no es de por sí un factor que atraiga a un número importante de posibles nuevos miembros. La Delegación observó que la cuestión por lo visto suscita puntos de vista divergentes ya que, paradójicamente, la disminución del nivel de protección puede no satisfacer a aquellos países que no desean ningún tipo de compromiso en materia de protección de las indicaciones geográficas, como tampoco a los que podrían sentirse atraídos por el valor añadido en lo que se refiere a la protección al amparo del sistema de Lisboa. En cuanto al documento propuesto por la Secretaría, la Delegación pidió una precisión en relación con los objetivos del estudio y la manera de tratarlo posteriormente en el Grupo de Trabajo.

151. El Presidente aclaró que el objetivo del examen emprendido colectivamente por el Grupo de Trabajo nunca fue reducir el nivel de protección de las denominaciones de origen. La cuestión que se planteó fue, en cambio, saber si habría un solo nivel de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, o dos niveles distintos de protección. Una de las formas de abordar esta cuestión consiste en determinar si el Grupo de Trabajo está dispuesto a que se otorgue, en general, un nivel de protección a las indicaciones geográficas que sea similar a la que tienen las denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa en vigor, o mediante una revisión de éste.

152. La Secretaría se refirió a la última intervención y reiteró que el documento propuesto tendrá carácter informativo y sólo recogerá los actos que pueden impedirse mediante las disposiciones vigentes en las legislaciones nacionales y regionales, a fin de presentar un cuadro de la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La información procederá de la base de datos de la OMPI, donde figuran las legislaciones que

notificaron los Estados miembros de la OMPI y de la OMC. Ese tipo de documento permitirá al Grupo de Trabajo observar el estado actual de la protección en los distintos países. Contrariamente a lo que se supone generalmente, de que los países aplican las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de indicaciones geográficas en su mínimo nivel, la información podría indicar que los países en realidad van más allá de los requisitos mínimos.

153. El Presidente dijo tener la impresión de que existen dudas entre las delegaciones y se preguntó si tal documento no distraería la atención que requiere el proyecto de nuevo instrumento.

154. La Delegación de Indonesia dijo que sería interesante conocer en términos reales la protección brindada por los diversos sistemas nacionales, ya sea en virtud de la legislación sobre marcas, tanto colectivas como de certificación, o en aplicación de sistemas *sui generis* de protección de indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen. Por tal motivo, la Delegación sostuvo la idea sugerida por la Secretaría, de preparar un documento al respecto. Añadió que, en su opinión, un alto nivel de protección no equivale a una protección *sui generis* y que, si el debate se bloquea, no debería excluirse la posibilidad de un enfoque de dos niveles, por ejemplo un sistema de registro internacional semejante al sistema de Madrid y un protocolo que establezca disposiciones sustantivas. La Delegación afirmó que, en caso de adherirse Indonesia al sistema de Lisboa, podría comprender que la ventaja para los productores de vino, por ejemplo franceses, sea la obtención de un alto nivel de protección de sus productos en Indonesia. Pero la ventaja para Indonesia consiste en obtener un nivel más elevado de protección para sus indicaciones geográficas, incluidas las artesanías, en países como Francia, lo cual actualmente no sucede.

155. La Delegación de Francia estimó que la pregunta fundamental que se plantea, en el supuesto de que el documento que se propone señale a unos 50 Estados que protegen a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas ateniéndose al Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que sólo 27 Estados protegen a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas a un nivel equivalente al de Lisboa, ¿implicaría esto, al plantearse el objetivo de lograr un sistema más atrayente, que el Grupo de Trabajo se vea en la obligación de dar satisfacción a la mayoría, es decir a los cincuenta que protegen a las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen basándose en el Acuerdo sobre los ADPIC? La Delegación precisó que su inquietud proviene del deseo de saber qué conclusión se sacaría del documento, ya que, más allá de limitarse a presentar el estado de las cosas, podría percibirse de sus datos que una protección fuerte es quizás todavía una variante poco común. En cuanto a la presentación objetiva de la situación en materia de protección y sus niveles, la Delegación hizo notar que, por ejemplo, la reglamentación comunitaria es de compleja comprensión y que en este ámbito sólo hay una disposición consagrada a la protección, el Artículo 13 del Reglamento 510/2006 de la Unión Europea, junto con sus diversas adaptaciones para otros sectores. La Delegación añadió que contiene cuatro párrafos sobre modalidades de protección diferentes. Estima, por consiguiente, que sería útil hacer un esfuerzo colectivo para instruir al Grupo de Trabajo, ya sea por parte de la Comisión Europea o los Estados miembros, explicando concretamente el sentido de los términos empleados, como “utilización directa o indirecta”, “producto comparable” o en qué casos se estima que existe “apropiación indebida de notoriedad”. En opinión de la Delegación, más allá de las palabras está la necesidad de aclarar el alcance verdadero de la reglamentación. Estima, en efecto, que siempre es posible reunir toda clase de colecciones de Reglamentos nacionales o regionales pero que, sin una explicación suficiente, algunos ejemplos serían de difícil comprensión.

156. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Presidente mencionó la propuesta del Representante del CEIPI que, en su opinión, puede constituir una base para conciliar los objetivos y deseos aparentemente contradictorios que el Grupo de Trabajo tiene ante sí. El Representante del CEIPI, en efecto, propuso que el proyecto de nuevo instrumento tuviera dos capítulos, el primero de ellos destinado a establecer un simple sistema de registro similar al de

los sistemas de Madrid y La Haya, sin disposiciones relativas a las normas de protección, y un segundo capítulo donde se defina el nivel de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, esencialmente siguiendo la concepción del Arreglo de Lisboa, aunque probablemente con algunas adaptaciones. Podría disponerse en tal caso que los países y organizaciones intergubernamentales que lo deseen estarían facultados para expresar reservas en el momento de su adhesión, a fin de no sentirse vinculados por las disposiciones del segundo capítulo. La idea que sostiene este enfoque de dos niveles es que desde un comienzo existiría un sistema de registro internacional de alcance geográfico relativamente amplio y que posteriormente, poco a poco, otras Partes Contratantes estarían en condiciones de adherirse a las disposiciones del segundo capítulo.

157. El Representante de la INTA dijo que ve la propuesta del Representante de la CEIPI con interés y simpatía, por cuanto recoge las opiniones expresadas anteriormente por la INTA en otro foro, en favor de un sistema de registro al estilo del sistema de Madrid.

158. En relación con el objetivo de acentuar el atractivo del sistema, el Representante de ORIGIN preguntó si, además del esfuerzo de elaboración de políticas legislativas en el Grupo de Trabajo a los efectos de modificar el Arreglo de Lisboa, la Secretaría no prevé asimismo la posibilidad de realizar proyectos de asistencia técnica en los países en desarrollo o países menos adelantados. En tal sentido deploró la ausencia de la OAPI en la reunión. El Representante de ORIGIN aclaró, además, que dichos proyectos de asistencia técnica deberían orientarse a que los países en desarrollo identifiquen posibles indicaciones geográficas o denominaciones de origen, así como a la creación de asociaciones de productores.

159. La Secretaría dijo que la OMPI ya ha brindado la asistencia técnica mencionada en numerosas ocasiones, en cooperación con otras organizaciones, y está dispuesta a proseguir sus esfuerzos y desarrollar las actividades de cooperación técnica que procedan. Añadió que, para 2012, hay ya varios proyectos en preparación para diversas regiones. La Secretaría se mantiene en contacto con la OAPI a fin de considerar la posibilidad de organizar en 2012, con la OAPI y sus Estados miembros, una actividad dedicada especialmente a la revisión del sistema de Lisboa. La Secretaría señaló que el motivo por el cual la OAPI no participa en la reunión se debe, según hace constar una carta que la OMPI recibió del Director General de la OAPI, a que la presente reunión del Grupo de Trabajo coincide con la reunión anual del Consejo de Administración de la OAPI. No obstante, el Director General de la OAPI subrayó el interés de dicha organización en la actual labor de revisión del sistema de Lisboa.

160. La Delegación de Italia dio su apoyo a lo expresado por la Delegación de Francia en cuanto al documento informativo propuesto por la Secretaría.

#### UTILIZACIÓN ANTERIOR (ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 18)

161. La Secretaría presentó los Artículos 12, 13, 14 y 18, y dijo que estas disposiciones se basan en el proyecto de disposición F del documento LI/WG/DEV/3/2 y tienen por objeto reflejar las preocupaciones expresadas por las delegaciones en la tercera reunión del Grupo de Trabajo. En particular, el Artículo 12 sobre la utilización basada en un derecho de marca anterior es una versión abreviada del proyecto de disposición F.3) cuyo debate no había presentado dificultades. Se aclara más el caso al estipular que la salvaguardia de las marcas al amparo del Artículo 12 no es aplicable a todo nombre genérico contenido en una marca. En cuanto a otros derechos legítimos protegidos por el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, como los nombres comerciales, se ha agregado el Artículo 13. No se protege la utilización como indicación genérica de una indicación geográfica o denominación de origen registradas internacionalmente, según dispone el Artículo 14. Esto no se aplica necesariamente a la utilización anterior como término genérico, que seguirá siendo un motivo plausible de

denegación, tal como ocurre actualmente en el sistema de Lisboa. Sin embargo, de no presentar una Parte Contratante una declaración de denegación, dicha utilización genérica de una indicación geográfica o denominación de origen deberá cesar al cabo de cierto tiempo, definido al efecto. El Artículo 18.1) trata de los plazos para poner fin a la utilización de denominaciones de origen, mientras que el párrafo 2) hace lo propio para las indicaciones geográficas. Estas disposiciones siguen el modelo del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, pero limitado al caso de utilización en tanto que indicación genérica, incluida la utilización de un término genérico como parte de una marca, pero con un plazo mayor para poner fin a dicha utilización anterior. En lugar de los dos años previstos en el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, se propone un plazo flexible, que puede ser de cinco años, pero también puede ser más corto en algunos casos específicos y, excepcionalmente, más largo. De conformidad con una sugerencia formulada en la tercera reunión del Grupo de Trabajo, el Artículo 18.4) estipula que las disposiciones relativas a los plazos para poner fin a la utilización se aplicarán también en caso de retirarse una denegación.

162. En relación con el Artículo 12, la Delegación de Francia pidió aclarar mejor la versión en francés, ya que la terminología empleada es relativamente compleja y difiere de la terminología clásica empleada en el derecho de marcas. La Delegación quiso saber si la noción de “término” incluiría también a las denominaciones de venta. Además, ¿cómo determinar si los derechos de marca se extienden a un término o no? En la segunda parte del Artículo 12, en lugar de “*les titulaires*” debería decir “*le titulaire*”, para evitar que la disposición sea aplicable únicamente a los acuerdos colectivos. La Delegación propuso añadir una disposición inspirada en el Artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que excluya la utilización de las disposiciones sobre excepciones para negarse a negociar una protección mayor de las distintas indicaciones geográficas o denominaciones de origen. La Delegación dijo además que el Artículo 18 debería referirse explícitamente también a la utilización anterior en una marca. El plazo para poner fin a la utilización anterior basada en un derecho de marca puede fijarse actualmente en acuerdos bilaterales. La Unión Europea prevé la opción de establecer plazos para poner fin a la utilización como término genérico, lo que puede aplicarse también a la utilización basada en un derecho de marca anterior. En relación con el Artículo 13, la Delegación pidió que se aclarara qué abarca la expresión “otro derecho anterior legítimo”, fuera de las denominaciones comerciales. La Delegación se pronunció por los plazos propuestos en el Artículo 18, ya que proporcionan tiempo suficiente para proceder a las necesarias adaptaciones. Los dos años que prevé actualmente el Arreglo de Lisboa son muy poco tiempo. Por último, la Delegación pidió aclarar la frase “no deberá extenderse normalmente más allá de los cinco años”, en particular el sentido del término “normalmente”.

163. La Delegación de Hungría apoyó a la Delegación de Francia en su solicitud de aclaración de la terminología empleada en el Artículo 12, sobre todo el uso del término “corresponde”. Este verbo se utiliza en el texto para describir la relación existente entre un derecho de marca anterior y las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Igual que la Delegación de Francia, también la Delegación de Hungría pidió aclarar el motivo por el cual el texto del Artículo 12 se aparta de la terminología tradicional del derecho de marcas, y comparte sus preocupaciones en lo que respecta al alcance de la expresión “otro derecho anterior legítimo”, utilizada en el Artículo 13.

164. La Delegación de Cuba solicitó aclaración de la Secretaría respecto del Artículo 12. En su opinión, este Artículo guarda relación con el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa y podría interpretarse en el sentido de derogar el derecho de las autoridades competentes a notificar a los titulares de derechos de marcas anteriores la necesidad de poner término a la utilización de las mismas. En virtud del Artículo 12 esto sólo es posible mediante acuerdo entre los titulares del derecho a utilizar indicaciones geográficas o denominaciones de origen y el propietario de la marca anterior. Si su interpretación es correcta, la Delegación desearía conocer los motivos de este apartamiento propuesto del sistema de Lisboa en vigor.

165. La Delegación de Italia se unió a las Delegaciones de Francia y Hungría y pidió aclarar el sentido de la expresión “otro derecho anterior legítimo”, empleada en el Artículo 13.

166. La Delegación del Perú inquirió sobre la referencia del Artículo 12 a la utilización de una marca anterior cuyo derecho “haya sido adquirido de buena fe”, ya que la legislación peruana dispone que el querellante debe presentar pruebas de la existencia de mala fe, en cuyo caso se anula el registro de la marca cuestionada. En relación con el Artículo 13, la Delegación del Perú se unió a las Delegaciones de Francia, Hungría e Italia y pidió aclarar qué se entiende por “otro derecho anterior legítimo”, además del único ejemplo presentado. Preguntó si dicho derecho tendría que ver con derechos de propiedad intelectual únicamente o también a los que se desprendan del derecho comercial o civil. La Delegación también pidió que la Secretaría aclare la formulación del Artículo 14, en particular el sentido de la expresión “utilización en tanto que indicación genérica”.

167. La Delegación de Portugal también apoyó las declaraciones de las Delegaciones de Francia, Hungría e Italia en relación con los Artículos 12 y 13. Asimismo pidió aclarar el sentido de la salvedad “siempre y cuando el derecho de marca se extienda a ese término”, que figura en el Artículo 12.

168. La Delegación de la República de Moldova solicitó aclaración respecto de la relación entre indicaciones geográficas y marcas u otro derecho anterior en los Artículos 12 y 13, en especial qué ordenan estas disposiciones a las autoridades competentes que hayan detectado, en el curso de un examen de fondo, la existencia de una marca anterior reñida con la indicación geográfica notificada. En tal caso, ¿ha de denegarse la indicación geográfica o debe ésta coexistir, particularmente cuando el titular de la marca no ha hecho valer ninguna oposición? El texto actual, dijo, no es suficientemente claro ya que, de conformidad con las reglas aplicables a las marcas, el descargo de responsabilidad no excluye que un signo induzca a confusión o infrinja un derecho de marca. Por ejemplo, una declaración de descargo para la marca “Natalia Coca Cola” no evitará la infracción de los derechos de la marca “Coca Cola”.

169. La Delegación de Suiza dio su apoyo a las declaraciones precedentes sobre los Artículos 12 y 13 y en tal sentido se refirió especialmente a la posibilidad otorgada por el Artículo 18 de establecer un plazo para poner fin a la utilización anterior como indicación genérica en una marca, según señaló la Delegación de Francia. La Delegación se preguntó si el proyecto de nuevo instrumento, en su redacción actual, prevé la posibilidad de coexistencia entre una marca anterior y una indicación geográfica, puesto que la Delegación no ve ninguna referencia al respecto en el texto. En todo caso el Grupo de Trabajo debería considerar tal posibilidad. La Delegación apoyó asimismo las declaraciones en favor de que se especifique qué otros casos de “derecho anterior legítimo” caben en el alcance del Artículo 13, y manifestó su incomodidad por el uso del condicional en el Artículo 18.

170. La Delegación de España expresó dudas acerca de la segunda oración del Artículo 12, puesto que da la impresión de que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen tienen preeminencia sobre las marcas. El hecho de tratarse de un acuerdo facultativo, según está formulada la frase, pone en tela de juicio su valor añadido. Es además un asunto que compete a partes privadas y, considerando que los titulares de una marca anterior pueden renunciar a ella al cabo de cierto tiempo, no es necesario incluir tal disposición en el Artículo 12.

171. La Representante de la Unión Europea expresó satisfacción por haberse introducido el principio de coexistencia en el Artículo 12. Sin embargo, sugirió añadir una frase que indique la posibilidad de que la marca haya sido adquirida mediante registro o uso, de conformidad con el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Representante sugirió además insertar, en la primera oración del Artículo 12, después de “corresponde a”, la expresión “una de las utilidades mencionadas en el Artículo 9.2) de”, sustituyendo más adelante la expresión “se

extienda a ese término” por “se extienda a esa utilización”. La segunda oración del Artículo 12 puede suprimirse, ya que es superflua. En relación con el Artículo 13, sugirió suprimir la expresión “como los nombres comerciales” que figura en el título, ya que no es necesario dar ejemplos en un título. Debería determinarse, además, el alcance de la noción de “derecho anterior legítimo”. En la Unión Europea no hay un derecho válido por tiempo indefinido a ejercer el derecho de utilización anterior, a excepción de las marcas anteriores en virtud del Reglamento 510/2006 de la UE, pero su utilización sólo puede autorizarse temporalmente, en caso de haber sido objeto de un procedimiento de oposición. La Representante pidió que la Secretaría aclare la cuestión del plazo propuesto en el Artículo 18 para poner fin a una utilización, ya que le parece que dicho plazo no debería ser superior a cinco años. En tal sentido, señaló a la atención del Grupo de Trabajo la propuesta de Reglamento de la Calidad de la Unión Europea (COM(2010)733), que establece un período de transición de hasta 15 años. En consecuencia, los productores de la Unión Europea serían objeto de un tratamiento más desfavorable que los beneficiarios de registros internacionales notificados con arreglo al sistema de Lisboa. De conformidad con las Notas en relación con el Artículo 18, el plazo para poner fin a la utilización se limita a la utilización anterior en tanto que indicación genérica en virtud del proyecto de nuevo instrumento. Al respecto, sería difícil satisfacer el requisito de la Regla 14.1)ii) del proyecto de Reglamento, sobre la necesidad de indicar la identidad de los terceros de que se trate.

172. La Delegación de Rumania destacó la utilidad del Artículo 12. En Rumania, muchos nombres geográficos se encuentran protegidos por marcas adquiridas antes de 1998, cuando se introdujo en el derecho rumano el concepto de indicaciones geográficas. Desde entonces se han registrado indicaciones geográficas para dichos nombres geográficos, aun cuando las marcas anteriores sigan existiendo. Sin embargo, si bien los derechos de marca pueden transferirse libremente, el derecho a utilizar indicaciones geográficas sigue estando vinculado a productos de las respectivas zonas geográficas. Esto ha dado lugar a situaciones indeseadas en el mercado rumano. El Artículo 12 no resolverá este problema, ya que si las partes no convienen en un acuerdo, la marca y la indicación geográfica coexistirán en el mercado y entrarán en conflicto mutuo. En relación con el Artículo 13, la Delegación señaló que el registro de un nombre comercial otorga derechos para practicar negocios, no para defender derechos.

173. El Representante de ORIGIN apoyó a las delegaciones que manifestaron interés en establecer, en el Artículo 18, plazos para poner fin a la utilización anterior de un término genérico en una marca. Además, el Artículo 12 debería admitir la coexistencia. El Representante dijo entender que esta posibilidad ya se debatió en cierta medida en sesiones anteriores del Grupo de Trabajo, como una vía capaz de permitir la flexibilidad. No obstante, esta posibilidad no parece estar presente en el proyecto de nuevo instrumento. Como otras delegaciones, expresó dudas sobre el impacto de la segunda oración del Artículo 12, así como con la formulación del Artículo 13, especialmente en lo que respecta al contenido de la noción de “otro derecho anterior legítimo”, que creará incertidumbre jurídica. Sugirió además que todas las disposiciones relativas a las excepciones podrían agruparse bajo un subtítulo aparte, como en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, el Representante pidió aclarar la relación entre las disposiciones sobre excepciones y las que rigen los motivos de una denegación.

174. El Representante de la INTA recordó que su organización ha defendido siempre el principio de “primero en llegar, primero en derechos”. Siguiendo este principio, todo conflicto entre una marca y una indicación geográfica debería resolverse sobre la base de los principios de prioridad, exclusividad y territorialidad. Ésta es la ley que establece el Acuerdo sobre los ADPIC, según confirmara en un caso el dictamen del Órgano de Solución de Controversias de la OMC. Aun recibiendo con satisfacción la inclusión de una cláusula de salvaguardia de las marcas, el Representante opinó que el proyecto distribuido es incompleto y expresó preocupación por algunas declaraciones formuladas, que podrían entenderse como orientadas a limitar de hecho o expropiar los derechos de marca. El Representante cuestionó la conveniencia de la frase “a un signo que contenga o que constituya un término que

corresponde a la indicación geográfica o a la denominación de origen en la Parte Contratante de que se trate”, que figura en el Artículo 12, puesto que puede dar lugar a confusiones, en particular si los derechos consagrados en el Artículo 9.2) se extienden a la “evocación”. También la expresión “se extienda a ese término”, en la segunda parte de la primera oración del Artículo 12 puede dar lugar a confusiones, por lo que sería mejor suprimirla, ya que, de todos modos, no parece necesaria. En relación con la segunda oración del Artículo 12, el Representante hizo suyas las preocupaciones de la Delegación de España y la Representante de la Unión Europea sobre su necesidad y conveniencia. Por otra parte, el artículo en cuestión únicamente parece salvaguardar la utilización de una marca y no su registro. El texto actual no dice nada sobre si la existencia de derechos de marca anteriores pueden servir de base para oponerse a una indicación geográfica ulterior, y el Representante de la INTA entiende que esto debería ser posible. En cuanto a las sugerencias orientadas a ampliar el alcance del Artículo 18 para que incluya la utilización anterior como marca, el Representante recordó que los derechos de marca fueron reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia relativa al caso Anheuser Busch vs. Portugal, al afirmar que la protección de la propiedad se beneficia de las garantías propias a los derechos fundamentales, por lo que las marcas han de protegerse contra toda expropiación ilícita.

175. Al igual que las delegaciones que le precedieron, el Representante del CEIPI expresó dudas acerca de la segunda oración del Artículo 12 y sugirió que podría trasladarse a las Notas. También sostuvo la declaración de la Delegación de Suiza sobre el uso del condicional en el Artículo 18, particularmente su primera oración. Comparando las distintas versiones lingüísticas del proyecto de nuevo instrumento, los textos en español e inglés están muy claros, pero la versión francesa presenta problemas. Su extraña construcción gramatical también aparece en el texto actual del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, que en su opinión debería ajustarse, a fin de dar más claridad al texto. Por ejemplo, la primera palabra, “si”, puede producir luego un problema gramatical, en que la expresión “*se trouvait*” en francés suena poco natural. La formulación inglesa “*was already in use*” es mejor. Asimismo, siempre en la versión francesa, el término “tendría” debería sustituirse por “tendrá”, para que quede claro que el texto no está en condicional. En relación con el plazo de 15 meses que figura en el Artículo 18.1) y considerando los lapsos de tiempo fijados en los Artículos 17, 18 y 19, el Representante dijo que sería conveniente utilizar una formulación más flexible, que permita adoptar las modificaciones que sean necesarias en el futuro sin tener que convocar para ello una Conferencia Diplomática. Por consiguiente, sugirió que tal vez los lapsos de tiempo podrían figurar en el Reglamento, aunque, dada su importancia, sujeto a una mayoría especial o unanimidad para la adopción de modificaciones. También sería posible dejarlos en el proyecto de nuevo instrumento indicando que podrán modificarse por decisión unánime de la Asamblea. Esta formulación se ha utilizado en el marco del PCT.

176. La Delegación de Costa Rica apoyó la propuesta de suprimir la segunda oración del Artículo 12. En su lugar, propuso indicar en el texto que, de no poder los interesados en el registro de una indicación geográfica o denominación de origen efectuar dicho registro debido a la existencia de derechos anteriores, las autoridades judiciales de la Parte Contratante de que se trate decidirán en última instancia sobre la eventualidad de poner término a la utilización basada en un derecho anterior. Además, la Delegación también coincidió con la opinión de que la expresión “como los nombres comerciales” debería suprimirse del título del Artículo 13.

177. La Delegación de Francia opinó que el alcance del Artículo 12 debería ser claro. Refiriéndose a la declaración de la Delegación de Rumania, la Delegación dijo que dicho artículo tiene por objetivo tratar las controversias surgidas por la utilización de una indicación geográfica y no los casos de marcas legítimamente registradas y utilizadas de manera continua. Debe quedar claro que el Artículo 12 se refiere a las marcas que contradicen una indicación geográfica o denominación de origen. Respecto de los titulares de derechos, la Delegación aludió al Artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y dijo que el mismo cubre la posibilidad de entablar negociaciones sobre el eventual cese de la aplicación de una excepción

respecto de los derechos reconocidos en virtud de toda indicación geográfica, incluidas las excepciones basadas en una marca anterior. Este aspecto debería reflejarse en el proyecto de nuevo instrumento. En cuanto al plazo para poner fin a la utilización de conformidad con el Artículo 18, la Delegación opinó que 15 años sería mucho. Todo lo que se necesita son lapsos de tiempo suficientes para permitir a los operadores adaptar sus equipos y medios de producción. El sistema de Lisboa ha establecido ya un procedimiento en tal sentido y se requiere tener cuidado al adaptar el sistema.

178. La Delegación de Rumania aclaró que se había referido a marcas de productos distintos de los que son objeto de indicaciones geográficas y que inducen a confusión al consumidor. Estas marcas entran en una categoría diferente, comparadas con las marcas de titulares de derechos de uso de las indicaciones geográficas. Cuando Rumania era todavía un país socialista, cualquiera podía simplemente registrar una marca, incluso si dicha marca involucraba una indicación geográfica de otro lugar. Por ejemplo, en Rumania tanto “*Champagne*” como “*Cognac*” se habían registrado como marcas de empresas socialistas del Estado. En el pasado eso estaba de moda. Posteriormente se creó una comisión encargada de tratar las solicitudes de los productores con vistas a la anulación de dichas marcas por vía judicial.

179. Refiriéndose a las declaraciones de las Delegaciones de Costa Rica y Rumania, la Representante de la INTA dijo que si una marca induce a confusión o describe un lugar geográfico siempre hay medios para atacarla. En relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, dijo que el grupo especial creado por el procedimiento de solución de diferencias de la OMC para la queja de Australia y los Estados Unidos de América contra la Unión Europea en una serie de cuestiones relativas a la protección de indicaciones geográficas, dictaminó que el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC no establece ninguna regla general de coexistencia y únicamente protege los derechos de marca anteriores en el contexto de la sección sobre indicaciones geográficas del Acuerdo, al tiempo que las excepciones a los derechos de marca se tratan en la sección sobre marcas del mismo Acuerdo, concretamente en el Artículo 17, según el cual sólo pueden concederse excepciones limitadas respecto de la utilización de una indicación geográfica. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, indicaciones geográficas y marcas representan otros tantos derechos y han de beneficiarse de las mismas condiciones.

180. El Presidente resumió el debate particular por artículos. En relación con el Artículo 12, dijo que se solicitó repetidamente ajustar la terminología a la llamada terminología tradicional del derecho de marcas. Esto podría lograrse acercando más la redacción a la que se emplea, en particular, en el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre las expresiones del Artículo 12 que se consideran problemáticas se han señalado “corresponde a” y “el derecho de marca se extiende a ese término”. Además, varios participantes solicitaron simplificar la primera oración mediante la supresión de la frase “que contenga o que constituya un término que corresponde a la indicación geográfica o a la denominación de origen”. También se pidieron aclaraciones sobre el alcance del artículo, particularmente si regirá para la validez al igual que la utilización de una marca anterior. No obstante, dado que se hace referencia al Artículo 9 y que el Artículo 9.2)b) se refiere, entre otras cosas, al registro de marcas, parecería que el Artículo 12 también rige para determinar si la validez de una marca anterior puede cuestionarse. Este aspecto tal vez pueda aclararse mejor ajustando más el texto al del Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

181. En referencia al comentario acerca de que no se menciona en el proyecto de nuevo instrumento la posibilidad de que una Parte Contratante deniegue la protección de un registro internacional por entrar en conflicto con una marca anterior, el Presidente se refirió a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Arreglo de Lisboa que se reproducen en la Regla 9 del proyecto de Reglamento del nuevo instrumento, donde se establece claramente que puede denegarse protección ante la existencia de un derecho anterior. Además, si la

denegación se basa en la existencia de una marca anterior, la declaración correspondiente deberá contener los datos esenciales de dicha marca anterior, la fecha y el número de registro, el nombre y la dirección del titular, una reproducción de la marca en cuestión y la lista de los productos y servicios que figuran en la solicitud o en el registro de ella. La situación inversa aparece en el Artículo 9.2)b) del proyecto de nuevo instrumento, al disponer que una indicación geográfica anterior puede constituir un motivo de denegación o invalidación del registro de una marca.

182. Puesto que el Artículo 12 establece la posibilidad de coexistencia pero no la requiere explícitamente, varias delegaciones se han pronunciado por una ampliación del alcance de la utilización anterior en tanto que indicación genérica según el Artículo 18 del proyecto de nuevo instrumento, de modo que abarque también a la utilización como marca anterior. Sin embargo, otras delegaciones se han opuesto firmemente a esta idea. Además, varias delegaciones propusieron eliminar la segunda oración del Artículo 12 e incluso hubo una propuesta de pasarla a la sección de Notas. En opinión de las delegaciones, la frase en cuestión es superflua y podría dar lugar a más problemas de los que resuelve. La Representante de la Unión Europea propuso algunas mejoras del texto, en consonancia con las líneas generales del Acuerdo sobre los ADPIC y la legislación de la UE.

183. Seguidamente, el Presidente se refirió a la cuestión planteada por la Delegación de la República de Moldova sobre la aplicación del Artículo 12 por las autoridades nacionales en materia de propiedad intelectual, e indicó que dichas autoridades no tendrán ningún papel particular al respecto, salvo quizás si se inician procedimientos de observancia. Frente a una solicitud de indicación geográfica o denominación de origen incompatible con un derecho de marca anterior, la Parte Contratante tendrá dos opciones, ya sea la de emitir una declaración de denegación basada en la existencia de un derecho de marca anterior, o bien otorgar protección a la indicación geográfica con una excepción basada en la existencia de un derecho de marca anterior en su territorio. Esto último no parece requerir que la Administración competente emita una declaración o decisión especial al respecto.

184. Pasando al Artículo 13, el Presidente dijo que repetidamente se reclamó una definición más precisa del sentido del concepto “otro derecho anterior legítimo” y la supresión de la referencia a los nombres comerciales en el título del artículo.

185. Respecto del Artículo 18, el Presidente señaló que se propusieron mejoras de la versión en francés. Asimismo, se sugirió que la duración de los plazos figure en el Reglamento o se permita su modificación ulterior por la Asamblea. Se expresaron opiniones dispares acerca de la longitud del plazo para poner fin a una utilización. También se opinó que la última oración del Artículo 18.1) podría formularse en un estilo más acorde con el derecho normativo. Por último, algunas delegaciones señalaron que todo plazo superior a cinco años como regla general no sería aceptable, si bien la legislación de la Unión Europea prevé un plazo de 15 años.

186. La Secretaría dijo que verá la manera más apropiada para que el texto del Artículo 12 corresponda mejor a la terminología tradicional del derecho de marcas. Explicó que el Artículo 12 se redactó de forma que refleje lo dispuesto en el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el objeto de que las Partes Contratantes puedan adoptar medidas para la coexistencia de toda marca anterior con una indicación geográfica o denominación de origen ulterior, sin imponer la coexistencia. Dicho de otro modo, una Parte Contratante podría optar por la coexistencia y por ejemplo, en el caso de una marca notoriamente conocida, podría dar preferencia a ésta. En relación con la expresión “corresponde a”, puede encontrársela también en el Arreglo de Madrid y su Protocolo, aunque no en el mismo contexto. En el Artículo 3 del Arreglo de Madrid aparece la frase siguiente: “la Administración del país de origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud “corresponden” a las del registro nacional”. Esto no difiere de la utilización de la expresión “corresponde a” en el Artículo 12 del

proyecto de nuevo instrumento. En cuanto a la cuestión del significado de la frase “siempre y cuando el derecho de marca se extienda a ese término”, la Secretaría aclaró que tiene por objeto contemplar la situación que se da cuando en una Parte Contratante una marca contiene una palabra similar a una indicación geográfica o denominación de origen, es decir que corresponde a una indicación geográfica o una denominación de origen o el término utilizado por la indicación geográfica o denominación de origen, que la Parte Contratante considera un término genérico que designa ciertos productos o servicios. En virtud del Artículo 12, las reglas aplicables a la utilización en tanto que término genérico también se aplicarían a la utilización en tanto que término genérico en una marca dada.

187. Respecto de los comentarios formulados acerca de si el Artículo 12 admite denegaciones basadas en un derecho de marca anterior, la Secretaría coincidió con la explicación del Presidente relativa al Artículo 9.2)b) del proyecto de nuevo instrumento y la Regla 9 del proyecto de Reglamento. En lo que se refiere a la propuesta de suprimir la segunda oración del Artículo 12, la Secretaría observó que el Presidente se refirió a las sugerencias destinadas a trasladar esta segunda oración a las Notas. La Secretaría considera que esta oración es un complemento útil de la primera parte del artículo, ya que, de suprimirse, podrían plantearse dudas sobre si los beneficiarios de una indicación geográfica o denominación de origen tienen efectivamente el derecho a entablar una negociación con los propietarios de una marca anterior. La segunda oración sirve para dejar en claro que el proyecto prevé dicha posibilidad.

188. En relación con el Artículo 13, la Secretaría se refirió a las preguntas sobre los demás derechos considerados que no son nombres comerciales, diciendo que la disposición se basa en cierto modo en la Regla 9 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, que precisa que puede basarse una denegación en la existencia de un derecho anterior. Si bien la Regla 9 del Reglamento del Arreglo de Lisboa trata en particular de las denegaciones basadas en marcas anteriores, la disposición se refiere en general a derechos anteriores, sin especificar qué otros derechos están comprendidos. Dado que el proyecto de nuevo instrumento no difiere en este aspecto del Reglamento del Arreglo de Lisboa, tal vez sea necesario enmendar también el Regla 9 del Reglamento del Arreglo de Lisboa en vigor, teniendo en cuenta las peticiones de aclaración del alcance de “otro derecho anterior legítimo” en el Artículo 13 del proyecto de nuevo instrumento. En todo caso, en el Artículo 13 se ha añadido el adjetivo “legítimo” a los derechos anteriores de referencia. Además de los nombres comerciales pueden ser ejemplos de estos derechos anteriores las denominaciones de variedades vegetales y los derechos de la personalidad. Las indicaciones geográficas homónimas se tratan en una disposición especial.

189. Con respecto a los plazos previstos en el Artículo 18, se propuso tratarlos en el proyecto de Reglamento, a fin de facilitar toda modificación ulterior, cuestión a la cual la Secretaría prestará atención al preparar un proyecto revisado. El plazo previsto para notificar el fin de la utilización es de 15 meses tras la notificación del registro internacional y, en el caso de una nueva adhesión, puede concederse al nuevo país adherido un plazo de 15 meses más un año, de conformidad con el Artículo 30 del proyecto de nuevo instrumento. Sin duda el texto en francés se adaptará si es necesario, en especial el uso del condicional en la primera oración, así como la formulación de toda la segunda oración. En este contexto, la Secretaría sugirió que el plazo para poner fin a una utilización podría limitarse a cinco años, prorrogable únicamente en casos excepcionales, como se indica en las Notas.

190. La Delegación de Georgia estimó que la última oración del Artículo 12 es redundante pero no le molestaría si se mantiene. La oración en cuestión permite hacer algo que suele preverse en cualquier jurisdicción, siendo objeto del derecho privado. En relación con la cuestión de la denegación, la Delegación se refirió a un caso que Georgia ha experimentado en virtud del Arreglo de Lisboa en lo que respecta a la denominación de origen “*Borjomi*”, que fue denegada por Israel por existir una marca anterior, registrada por una entidad privada. Indicó que “*Borjomi*” es el agua mineral de Georgia como “*Evian*” lo es para Francia y pidió al Grupo de Trabajo que imagine una situación en que el término “*Evian*” sea utilizado por una entidad

privada en otro país. Para la Delegación, no es correcto que una denegación pueda basarse únicamente en la existencia de un derecho de marca anterior y considera en cambio que debería admitirse la coexistencia. Sugirió también que la Regla 9 podría especificar los posibles motivos de denegación. Un plazo de 15 años para poner fin la utilización, según propone la Unión Europea, es demasiado largo. La Delegación apoyó el plazo para poner fin a una utilización que figura en el Artículo 18 del proyecto de nuevo instrumento.

191. El Presidente dijo que el sistema actual de Lisboa no establece una lista completa de motivos en los que basar una denegación, dejando el tratamiento de tales situaciones a la legislación de cada Parte Contratante. Hay leyes nacionales o regionales que contemplan la existencia de una marca anterior como motivo para denegar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica. Sólo en ciertas circunstancias, como el caso de la legislación de la Unión Europea, puede haber coexistencia.

192. El Representante del CEIPI se refirió al Artículo 18.3) y pidió a la Secretaría que aclare si la disposición, que sólo menciona las denegaciones, no tendría que referirse también explícitamente a las invalidaciones.

193. La Secretaría aclaró que, en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, se plantearon objeciones contra la idea de admitir invalidaciones basadas en una utilización en tanto que indicación genérica. Se alegó entonces que las partes disponen de bastante tiempo para presentar una denegación basada en la utilización en tanto que indicación genérica durante el plazo de un año a contar desde la notificación de un nuevo registro internacional y que, de no presentarse la denegación por el motivo aludido, tampoco sería posible recurrir a una invalidación por el mismo motivo. No obstante, la Secretaría convino en que, si la utilización en tanto que indicación genérica tiene lugar antes del registro, podría alegarse que esto constituye un motivo de invalidación en ciertas circunstancias, aunque quizá sea difícil probarlo. La Secretaría reexaminará la cuestión a la hora de preparar el proyecto revisado.

194. El Presidente dijo que sería útil incorporar la sugerencia del Representante del CEIPI en la disposición. Quienes deseen invocar una utilización anterior en tanto que indicación genérica por terceros y no tienen actualmente la posibilidad de recurrir contra la decisión de su Administración competente de no otorgarles un plazo para poner fin a la utilización de conformidad con esta disposición, podrían cuestionar dicha decisión e iniciar un procedimiento de invalidación. El Presidente añadió que, de no haberse pronunciado denegación ni adoptado la decisión de otorgar un plazo para poner fin a la utilización, el único camino que queda es iniciar los procedimientos de invalidación del registro internacional.

195. La Secretaría reiteró que las delegaciones opuestas a esta solución podrían alegar que un año es tiempo suficiente para presentar una denegación basada en la utilización anterior en tanto que indicación genérica y que, por consiguiente, no habría que admitir luego el mismo motivo.

196. El Presidente manifestó dudar de que fuese correcto dejar la decisión final sobre esta cuestión en manos de la Administración competente.

197. La Delegación de Cuba reiteró su pregunta sobre si los Artículos 12 y 18 están relacionados con el Artículo 5.6) del actual Arreglo de Lisboa. Considerando que el Estado es el titular de derechos de las designaciones de origen, tiene derecho a reglamentar su utilización. Le preocupa que, en el Artículo 12, que establece la posibilidad de acuerdos de coexistencia entre titulares de derechos, el Estado o la Administración competente no tengan ni una palabra que decir sobre ese asunto. La Delegación estimó que quienquiera que sea, el Estado o la Administración competente, deberían estar facultados para decidir de la extensión o no del derecho de utilización en una marca anterior y asegurarse de que nada se adquirió o se adquiriría de mala fe. La Administración competente se menciona en el Artículo 18 para la

utilización anterior en tanto que indicación genérica y la Delegación opina que esta Administración competente debería tener también ciertos derechos en relación con la segunda oración del Artículo 12, tal como sucede en el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa. Es decir que el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa parece haber cambiado completamente, sin que ninguno de los elementos en cuestión se haya retenido en los Artículos 12 y 18 del proyecto de nuevo instrumento.

198. El Presidente indicó que se ha tomado debida nota de la propuesta de la Delegación de Cuba, de hacer participar de alguna manera a la Administración competente de una Parte Contratante de origen en cualquier negociación o acuerdo de coexistencia con arreglo al Artículo 12. En cuanto a los motivos por los cuales el Artículo 18 se aparta del Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa, el Presidente se refirió al debate que tuvo lugar en la reunión precedente del Grupo de Trabajo, en que se concluyó que el Artículo 5.6) es uno de los mayores obstáculos para la adhesión de los países al sistema de Lisboa. Se le consideró una de las disposiciones más problemáticas del Arreglo y como una expropiación de derechos de marca sin justificación apropiada. En consecuencia, la Secretaría limitó el alcance del Artículo 18 del proyecto de nuevo instrumento a la utilización anterior en tanto que término genérico, sin extender la aplicación a toda utilización posible, incluida la utilización anterior en marcas. Si bien la segunda oración del Artículo 12 podría suprimirse en el proyecto revisado considerando los comentarios formulados en la presente reunión, el Presidente observó que tal vez debería tenerse presente la sugerencia de la Delegación de Cuba, ya que la misma ha expresado que otorga mucha importancia a la posibilidad de participación de la Administración competente de la Parte Contratante de origen en todo acuerdo sobre coexistencia.

199. El Presidente tomó nota, además, de que la Secretaría va a considerar la posibilidad de ajustar más la formulación del Artículo 12 a la llamada terminología de marcas tradicional. La Secretaría ha aclarado que el objeto de la disposición consiste en permitir a las Partes Contratantes entrar en arreglos de coexistencia. Además, la Secretaría ha indicado que tal vez la circunstancia de que las marcas anteriores puedan efectivamente constituir un motivo de denegación podría contemplarse más claramente en un proyecto futuro. Considerando el debate que tuvo lugar sobre el Artículo 18, tal vez el Grupo de Trabajo podría marchar con la idea de limitar el alcance de esta disposición a la utilización anterior en tanto que indicación genérica, tomando nota de la preocupación expresada por la Delegación de Cuba y otros. Acerca del Artículo 13, el Grupo de Trabajo toma nota de las explicaciones de la Secretaría. Respecto de los plazos, como los que figuran en el Artículo 18, parece surgir un consenso en torno a la propuesta de precisarlos en el proyecto de Reglamento o bien prever en el proyecto de nuevo instrumento la posibilidad de que la Asamblea, bajo ciertas circunstancias, pueda modificar los plazos previstos. El Grupo de Trabajo toma nota de que la Secretaría mejorará la versión francesa del Artículo 18 y reformulará la última oración de su párrafo 1), a fin de dejar claro que el plazo de cinco años es la norma general pero puede ser mayor en circunstancias especiales. Se deja constancia del debate producido sobre la necesidad de incluir una referencia a los motivos de invalidación en el Artículo 18.3), pero esto será objeto de ulterior consideración y examen.

## OTRAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS (ARTÍCULOS 10, 11 Y 15)

200. En su presentación, la Secretaría señaló que los Artículos 10, 11 y 15 del proyecto de nuevo instrumento se ajustan a los Artículos 6, 7.1) y 8 del Arreglo de Lisboa. No obstante, se introdujo un cambio de menor importancia en el párrafo 1) del Artículo 15, por el cual las acciones necesarias para asegurar la protección pueden estar a cargo de “el Ministerio público o, cuando proceda, otra Administración pública”. Comparativamente, el Artículo 8.1) del Arreglo de Lisboa establece que la acción puede tener lugar “a instancia de la Administración competente o a petición del Ministerio público”. Al tratar con un país que no es parte en el Arreglo de Lisboa, se informó a la Secretaría de que la Administración competente en dicho país nunca tendría la posibilidad de iniciar semejante acción legal.

201. La Delegación de Costa Rica preguntó por qué, en el Artículo 15, el orden de las entidades del caso se invirtió en comparación con el Artículo 8 del Arreglo de Lisboa. Además, la Delegación opinó que la interpretación se facilitaría si el Artículo 15 aclarara con qué tipo de acción legal se tiene previsto que esté relacionado. La Delegación manifestó también que el Artículo 15 es demasiado vago en cuanto a las medidas que pueden adoptarse en su nombre. En virtud de la legislación nacional costarricense, sólo pueden iniciar acciones legales las personas autorizadas para ello, o sus representantes. En opinión de la Delegación, el Artículo 15 no ofrece la necesaria legitimidad al procedimiento. Por ejemplo, el Ministerio Público sólo interviene en casos de delito. Una infracción o una usurpación de una indicación geográfica o denominación de origen no necesariamente será un delito.

202. En relación con el Artículo 10, la Representante de la Unión Europea dijo que parecería más apropiado establecer una regla absoluta, indicando que una indicación geográfica o denominación de origen registrada no puede convertirse en indicación genérica.

203. La Delegación de Francia se refirió al Artículo 10 apoyando la declaración de la Representante de la Unión Europea. Al respecto, la Delegación se refirió a la Publicación de la OMPI N° 264, con el texto del Arreglo de Lisboa, su Reglamento e Instrucciones Administrativas, en particular al título del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa que allí figura, que corresponde al Artículo 10 del proyecto de nuevo instrumento. En una versión anterior de la Publicación N° 264, el Artículo 6 lleva por título “Denominaciones genéricas”, lo cual es extraño puesto que el Artículo tiene por objeto impedir que las denominaciones de origen lleguen a ser genéricas. En consecuencia y basándose en el debate que tuvo lugar en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Secretaría decidió modificar dicho título. Sin embargo, en opinión de la Delegación, tampoco el nuevo título expresa exactamente el sentido de la disposición. Además, si bien el título del Artículo 6 en la Publicación de la OMPI N° 264 sólo tiene un carácter indicativo por no formar parte del texto aprobado en la Conferencia Diplomática que adoptó el Arreglo de Lisboa, éste no será el caso para el Artículo 10 del proyecto de nuevo instrumento. En consecuencia, el Artículo 10 daría lugar a la presunción de que una indicación geográfica o una denominación de origen no podrían llegar a ser una indicación genérica. Es más, como lo indican las Notas al referirse al Artículo 10, el propósito es que cada Parte Contratante decida si tal presunción es refutable o no, siendo que una presunción irrefutable no es lo mismo que establecer una regla absoluta por la cual las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no pueden volverse genéricas.

204. La Delegación de Chile pidió aclarar la referencia que el Artículo 10 hace del Artículo 3.3).

205. La Delegación de Italia apoyó la declaración de la Representante de la Unión Europea en relación con el Artículo 10.

206. El Representante de la INTA sugirió que podría suprimirse la coma después de “*generic*” en el Artículo 10 (en inglés) y se refirió a lo declarado por la Delegación de Francia sobre el título de dicho Artículo. Respecto del Artículo 15, observó que la referencia a la “legislación nacional” no es adecuada, ya que uno de los objetivos del proyecto es permitir la adhesión de organizaciones regionales en calidad de Partes Contratantes.

207. En relación con el Artículo 10, la Delegación de Rumania pidió aclarar por qué es necesario indicar “mientras se encuentre protegida en calidad de indicación geográfica”.

208. El Presidente dijo que la protección dispensada en virtud del proyecto de nuevo instrumento –como también es el caso en el actual Arreglo de Lisboa–, en el sentido de que una indicación geográfica o denominación de origen no puede llegar a ser genérica, se basa en una presunción refutable y, además, la protección depende de que se las proteja en el país de origen. El mismo principio está contenido en el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, al disponer que no hay obligación de proteger una indicación geográfica que esté protegida o haya cesado de estar protegida en el país de origen, e incluso que haya caído en desuso en dicho país. De ahí que la norma general es que, si una denominación de origen o una indicación geográfica ya no está protegida en el país de origen, la presunción de que no puede llegar a ser genérica ya no se justifica. La protección depende de que exista protección en el país de origen o, a los efectos del proyecto de nuevo instrumento, en la Parte Contratante de origen.

209. Seguidamente, el Presidente hizo notar que se plantea una cuestión sustantiva, relativa a la eventual reformulación del Artículo 10 conforme a la sugerencia de la Representante de la Unión Europea, a la que apoyaron varias delegaciones: ha de rezar “Una indicación geográfica o denominación de origen no puede llegar a ser genérica”. Esto cambiaría el carácter jurídico de la disposición al pasar de una presunción a una prohibición absoluta. También se planteó si la presunción sería refutable o no. Además, se hicieron varias propuestas a fin de mejorar el texto. Por ejemplo, la Delegación de Costa Rica señaló a la atención el orden de las autoridades mencionadas en el primer apartado del Artículo 15, así como la posibilidad de referirse a la legitimidad para iniciar una acción destinada a asegurar la protección. En este contexto, el Presidente se preguntó si la referencia a “cualquier interesado” podría considerarse una formulación que contemple dicho elemento. Por último, reiteró las peticiones de aclaración formuladas.

210. La Secretaría dijo que la coma después de la palabra “*generic*” en el Artículo 10 (en inglés) también existe en el actual Artículo 6 del Arreglo de Lisboa. En el Artículo 15, el orden propuesto en el primer apartado ofrece flexibilidad para que la Parte Contratante pueda identificar a la autoridad correspondiente con tal fin. El Ministerio público se menciona en primer lugar, ya que no tendría lógica empezar con “otra Administración pública”. En cuanto a la cuestión de legitimidad, la Secretaría dijo que se limitó a seguir el actual texto del Arreglo de Lisboa. Se deja a la legislación nacional de la Parte Contratante la manera de aplicar la disposición como mejor lo juzgue apropiado. En respuesta a la pregunta de la Delegación de Chile, la Secretaría confirmó que la referencia al Artículo 3.3) en el Artículo 10 es correcta, ya que se refiere a la legislación del país, la que establece la manera en que han de protegerse las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Parte Contratante del caso. En tal sentido, la Secretaría se refirió al debate sobre el Artículo 3 que ha tenido lugar previamente en la presente reunión del Grupo de Trabajo. Finalmente, la Secretaría confirmó que “legislación nacional” se sustituirá por una expresión más amplia.

211. Pasando a las propuestas sobre la formulación del Artículo 10 y el comentario acerca de que está relacionado con el Artículo 6 del Arreglo de Lisboa en vigor al figurar en ambos la expresión “no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica”, la Secretaría recordó el debate al respecto que tuvo lugar durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo. Por entonces se expresaron posiciones divergentes entre los Estados miembros del Arreglo en lo

que se refiere a la interpretación del Artículo 6, en particular si establece una regla absoluta o una presunción. Tras el debate, el Presidente concluyó que la disposición no requería modificarse, dado que los países pueden aplicarla ya sea como presunción refutable o irrefutable. Teniendo en cuenta ese debate, sin embargo, la Secretaría consideró la posibilidad de ajustar el título del Artículo 6 al preparar una nueva edición de la Publicación N° 264 en 2010 y llegó a la conclusión de que el Artículo 6 podía perfectamente referirse a la “presunción de que una denominación protegida no puede llegar a ser genérica”, en el entendido de que tal presunción puede ser tanto simple como irrefragable. Además, el texto propuesto para la nueva edición se consultó con Estados miembros del sistema de Lisboa, ya que contenía diversas correcciones de las versiones en español e inglés del Arreglo de Lisboa. Las modificaciones introducidas respecto de la edición anterior de la Publicación N° 264 se indicaron claramente en el texto. Por otra parte, los títulos de los Artículos no forman parte del texto aprobado por la Conferencia Diplomática, hecho que se menciona en una nota al pie al comienzo de la Publicación N° 264. La Secretaría añadió que la nueva formulación propuesta del Artículo 10 en el proyecto de nuevo instrumento impediría a una serie de países incluso adherirse al Arreglo de Lisboa o al proyecto de nuevo instrumento, especialmente los países del *common law*, como aludió la Delegación de Australia durante la actual reunión del Grupo de Trabajo.

212. El Presidente dijo que mucho depende de la estructura del proyecto de nuevo instrumento. De adoptarse el criterio de dos niveles, como se sugirió al examinarse el Artículo 9, las cuestiones del derecho sustantivo serían menos problemáticas. Refiriéndose al deseo claramente expresado de reformular el Artículo 10 del proyecto, el Presidente sugirió que, en su nueva versión, dicho artículo podría incluir entre corchetes una variante de esa disposición. El Artículo 15, estrechamente ligado al Artículo 8 del Arreglo, constituye una disposición más bien arcaica, si se la compara con las disposiciones sobre observancia del Acuerdo sobre los ADPIC y las incluidas en varios tratados administrados por la OMPI. Es por otra parte difícil determinar si los apartados 1 y 2 del Artículo 15 son condiciones alternativas o acumulativas. Además, el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC lleva una nota al pie, en la que se indica que los Estados miembros de la OMC pueden asegurar la observancia mediante medidas administrativas. ¿Queda abierta esta opción también para los miembros de la OMC que son Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa, o se verán éstas obligadas a recurrir a acciones de índole privada? El carácter normativo del Artículo 15 también parece cuestionable, puesto que establece que “las acciones necesarias para asegurar la protección... podrán ser ejercitadas”. ¿A quién se refiere este “podrán”? ¿Están obligadas las Partes Contratantes a prever esta posibilidad o tendrán la libertad de decisión?

213. La Delegación de Francia dijo no poder aceptar que el título del Artículo 10 se redacte de tal manera que incline la disposición hacia una presunción.

214. El Presidente sugirió que, si la versión revisada del proyecto de nuevo instrumento incluyera dos opciones de redacción del Artículo 10, podría también incluir dos títulos posibles. Además, tal vez sería mejor incorporar la disposición en el Artículo 9. Por último, respondiendo a la pregunta de la Delegación de Francia en relación con el título del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa que aparece en la Publicación de la OMPI N° 264, el Presidente sugirió que la Delegación de Francia se dirija a la Secretaría para tratar esta cuestión. Señaló no obstante que los títulos que allí figuran no son vinculantes y sólo persiguen fines informativos, como consta en una nota al pie en la misma publicación.

## PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES (ARTÍCULOS 5 Y 7, Y REGLAS 5, 6 Y 8)

215. Al hacer la presentación, la Secretaría señaló que, como se indica en las Notas en relación con el Artículo 5, las disposiciones examinadas se basan en las que actualmente están en vigor en virtud del Arreglo de Lisboa y su Reglamento, pero adaptadas de conformidad con el Artículo 3 del proyecto de nuevo instrumento, que trata de las bases de protección de modo diferente a como lo hace el Arreglo. En consecuencia, no se hace más referencia al país de origen en función de la zona geográfica que constituye la indicación geográfica o la denominación de origen, sino al instrumento jurídico en virtud del cual se da protección a una indicación geográfica o denominación de origen en una Parte Contratante. Por lo tanto, la presentación de solicitudes internacionales compete a la Parte Contratante que otorga protección en virtud de su legislación. Esta práctica nueva en comparación con el Arreglo de Lisboa es particularmente importante en lo que respecta a la posibilidad que ofrece el proyecto de nuevo instrumento a las organizaciones intergubernamentales de adherirse en calidad de Partes Contratantes. Por ejemplo, si tanto la Unión Europea como Alemania, su miembro, llegan a ser Partes Contratantes en el proyecto de nuevo instrumento, para las indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas en virtud del derecho alemán será la Administración competente de Alemania la encargada de presentar la solicitud internacional. Ahora bien, si la protección se otorga en virtud de la legislación de la Unión Europea, la solicitud internacional ha de ser presentada por la Administración competente de la Unión Europea. Además, el proyecto de nuevo instrumento contempla la posibilidad de que los titulares o beneficiarios de una indicación geográfica o denominación de origen presenten solicitudes directamente ante la OMPI, como se consideró en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo. No obstante, los beneficiarios tendrán que informar de ello a la Administración competente de la Parte Contratante de origen toda vez que presenten una solicitud internacional directamente ante la OMPI. Además, deberán presentar pruebas de la protección obtenida para la indicación geográfica del caso en la Parte Contratante de origen. Por último, la Regla 5.2)d) del proyecto de Reglamento establece que la solicitud internacional deberá ir acompañada de una tasa de registro cuyo importe se fija de conformidad con la Regla 8 del proyecto. Las disposiciones son las mismas que se aplican en el actual sistema de Lisboa. No se propone ninguna modificación al respecto porque la Secretaría no recibió ninguna orientación al respecto del Grupo de Trabajo.

216. La Delegación de la República de Moldova expresó una reserva en relación con el Artículo 5.3), al no ver motivo alguno para introducir una disposición tan revolucionaria, puesto que de todos modos se requiere del solicitante que presente pruebas de que los datos especificados en la solicitud internacional corresponden a los datos que figuran en el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro que se mencionan en el Artículo 5.2).

217. La Delegación del Perú expresó dudas acerca de la formulación del Artículo 5.2), que da a entender que la Administración competente tiene que recibir primero una petición de los titulares del derecho a usar una indicación geográfica o denominación de origen, antes de poder presentar una solicitud internacional. En el caso peruano, el Estado es propietario de las denominaciones de origen. Por este motivo, la Delegación propuso la formulación siguiente: "La solicitud internacional para el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen será presentada por la Administración competente, en nombre de las personas físicas o entidades jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarias de la indicación geográfica o denominación de origen, o a petición de los titulares del derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen, según el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro del caso". Lo mismo se aplicaría al Artículo 5.3).

218. El Representante de ORIGIN indicó que esta organización, en su respuesta al cuestionario y en debates anteriores del Grupo de Trabajo, insistió que se incluyera la posibilidad de que los beneficiarios presenten solicitudes internacionales directamente ante la OMPI. En algunas jurisdicciones, por ejemplo en países donde las indicaciones geográficas están protegidas como marcas, el Estado no tiene posibilidades legales de presentar una solicitud en nombre del titular de un derecho de ámbito privado. Es más, especialmente en países en desarrollo, el Estado o la Administración competente tal vez no tengan los recursos o el deseo de hacerlo. Señaló, además, el carácter facultativo del Artículo 5.3). Por último, pidió aclarar la relación existente entre el Artículo 5.6) del proyecto de nuevo instrumento y la Regla 5.2)a) del proyecto de Reglamento.

219. El Presidente observó que hay una diferencia entre los elementos que se han de incluir en una solicitud internacional a los efectos de establecer la fecha de solicitud, y los requisitos que se consideran obligatorios. Entre las condiciones para el registro, la Regla 5.2)a) establece que una solicitud internacional puede registrarse únicamente si satisface todos los requisitos obligatorios allí señalados. En cambio, el Artículo 5.6) enumera las condiciones para establecer la fecha de solicitud de una solicitud internacional. Esta distinción es usual en el derecho de propiedad intelectual. Los elementos mínimos requeridos han de ser suficientes para establecer una fecha de solicitud y, si más tarde se detecta la falta de elementos considerados obligatorios, se invitará al solicitante a remediar las insuficiencias antes de finalizar el registro.

220. La Delegación de Suiza apoyó la inclusión del Artículo 5.3) en el proyecto de nuevo instrumento. Recordó que, en el sistema de La Haya, la posibilidad de que los titulares dirijan solicitudes internacionales ante la OMPI ya está instituida. Esta opción aumentaría la flexibilidad del sistema de Lisboa. Sin embargo, estas solicitudes directas deberán respetar la definición de indicación geográfica o denominación de origen. Por este motivo, sería importante que el Grupo de Trabajo defina el nivel de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. El Artículo 3.2) del proyecto de nuevo instrumento y las disposiciones conexas propuestas en el documento LI/WG/DEV/3/2 elaborado para la tercera reunión contienen las referencias que justifican esta forma de presentación directa.

221. En relación con el Artículo 5.3), el Representante de la INTA quiso saber si la frase “una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos” abarca también a los titulares de una marca de certificación. Sugirió sustituir “federación o asociación” por el concepto más amplio de “entidad”, de modo que la frase diría “una entidad con capacidad legal para ejercer tales derechos”. Solicitó asimismo aclarar qué pruebas debe presentar el solicitante en apoyo de una solicitud internacional presentada directamente. Es de suponer que el solicitante tenga que satisfacer los seis requisitos enumerados en la Regla 5.2)a) del proyecto de Reglamento. Sin embargo, si bien una copia del documento mencionado en el inciso vi) puede presentarse como prueba con arreglo a la Regla 5.3)v), el Representante declaró no estar seguro de que tal documento recoja necesariamente los seis elementos que requiere la Regla 5.2)a). Sugirió, por consiguiente, que el Grupo de Trabajo reconsidere la posibilidad prevista en el proyecto de disposición B del documento LI/WG/DEV/3/2, según el cual quienes presenten una solicitud directamente deberán recabar una certificación de la Administración competente de la Parte Contratante de origen. Esto, además, podría facilitar el trabajo de la OMPI y reducir el volumen de traducciones necesarias en el registro internacional.

222. La Delegación del Irán (República Islámica del) pidió aclarar cómo contempla el proyecto de nuevo instrumento la presentación de solicitudes internacionales relativas a denominaciones de origen cuya protección haya sido denegada en la Parte Contratante de origen.

223. El Presidente indicó que el Artículo 5.3) tiene carácter facultativo, ya que la Parte Contratante puede optar por admitir o no la presentación directa de solicitudes en relación con indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos originados en su territorio.

Tal es el significado de la frase “si el instrumento jurídico mencionado en el Artículo 3.3) así lo permite”. Algunos Estados adheridos al sistema de Lisboa consideran una garantía la participación de la Administración competente. Sin embargo, esta garantía también figura en el Artículo 5.3), que requiere de los solicitantes directos la presentación de pruebas acerca de que los datos especificados en la solicitud internacional corresponden a los que figuran en el acto o la decisión en virtud de los cuales se concediera protección a la indicación geográfica o denominación de origen en la Parte Contratante de origen. Los solicitantes también podrían presentar una copia certificada de dicho acto o decisión, que suministrará la Administración competente del caso. Por lo tanto, habría un elemento de garantía incorporado a esta disposición facultativa.

224. La Delegación de la República de Moldova explicó que en Moldova existe un complicado procedimiento para la obtención de protección y reconocimiento de indicaciones geográficas. En el país funcionan dos administraciones competentes, una que se ocupa de certificar que los productos se ajustan a las normas pertinentes, y otra encargada del sistema nacional de registro de indicaciones geográficas. La Delegación quisiera saber a cuál Administración deben dirigirse los beneficiarios para obtener las pruebas según dispone el Artículo 5.3) del proyecto de nuevo instrumento.

225. Para responder a los diversos comentarios formulados, la Secretaría comenzó evocando las intervenciones del Presidente sobre el carácter facultativo del Artículo 5.3) y la relación entre el Artículo 5.6) y la Regla 5.2)a). La Secretaría se refirió a la cuestión de las informaciones o pruebas que han de suministrarse al presentar solicitudes directas a la OMPI y dijo que la información que acompaña la solicitud internacional deberá redactarse en uno de los idiomas de trabajo previstos en el proyecto de Reglamento y demostrar que los datos señalados en la solicitud internacional corresponden a los que figuran en el registro, la decisión judicial, el decreto ministerial o cualquier otro acto en virtud del cual se hubiera otorgado protección a la indicación geográfica o denominación de origen en la Parte Contratante de origen, es decir aquella en cuya jurisdicción nacional o regional haya tenido lugar el registro, la decisión judicial, el decreto ministerial u otro acto de referencia. Cuando es la Administración competente la que presenta la solicitud internacional, este acto de por sí representa una certificación de que los datos incluidos en la solicitud internacional corresponden a los que sirvieron de base para otorgar protección en la Parte Contratante de origen. En cambio, la presentación de solicitudes directas con arreglo al Artículo 5.3) requerirá probar que dichos datos corresponden a los que figuran en el registro nacional, la decisión jurídica, el decreto ministerial u otro acto legislativo o administrativo.

226. Seguidamente, la Secretaría se refirió a la propuesta de la Delegación del Perú para completar el Artículo 5.2), de modo que abarque los casos en que el Estado es el propietario de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Esto sería necesario, visto el texto del Artículo 5.2), toda vez que el Estado presente solicitudes internacionales en su propio nombre. Sin embargo, el Artículo 5.2) está consagrado a los titulares del derecho de uso y no trata de la cuestión de la propiedad, que es un tema diferente. Las solicitudes internacionales que recibe la OMPI en el marco del sistema de Lisboa muchas veces indican al propietario de la denominación de origen pero omiten a los titulares del derecho de uso de la denominación de origen, que es otro requisito, lo que obliga a la OMPI a responder con una notificación de irregularidad. En el Artículo 5.2) se ha intentado que, en adelante, este problema quede resuelto.

227. Acerca de la propuesta del Representante de la INTA relativa a la frase del Artículo 5.3) “una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos”, la Secretaría recordó que dicha frase se tomó de la nota al pie correspondiente al Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, donde se precisa que este derecho puede ser ejercido por una federación o asociación con capacidad legal para ejercerlo respecto de una indicación geográfica. Además,

el Artículo 10<sup>ter</sup> del Convenio de París apunta a lo mismo, al especificar que las entidades del caso pueden ser “sindicatos y asociaciones representativas de los industriales, productores o comerciantes interesados”.

228. La Delegación del Irán (República Islámica del) reiteró su preocupación por el hecho de que, con arreglo al Artículo 5.3), no se requiere que las denominaciones de origen se registren y protejan en la Parte Contratante de origen antes de aspirar al registro ante la OMPI.

229. La Secretaría dijo que el Artículo 5.3) no debe interpretarse en el sentido de que los titulares pueden presentar solicitudes directamente ante la OMPI sin obtener antes protección en la Parte Contratante de origen. La Secretaría reiteró los motivos por los cuales se propone la posibilidad de presentar solicitudes directamente y por qué el Artículo 5.3) exige ciertas garantías respecto de las solicitudes presentadas directamente por los beneficiarios. La Secretaría reiteró asimismo que el Artículo 5.3) tiene carácter facultativo. Si la legislación nacional pertinente no admite que los beneficiarios se dirijan por sí mismos ante la OMPI, tendrán que pasar por la Administración competente de la Parte Contratante de origen.

230. La Delegación de Italia propuso que, en aras de la coherencia, la frase “una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos” se incluya también en el Artículo 5.2).

231. La Representante de la Unión Europea se refirió a la Regla 5.2)a)ii), que requiere indicar, en la solicitud internacional, al titular o titulares del derecho de uso de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Sin embargo, como en algunos casos puede haber muchos titulares de derechos, podría ser problemático enumerarlos a todos. Por consiguiente, opinó que esta disposición no debería ser vinculante. Además, la Regla 5.2)a)iv) debería incluir la necesidad de describir claramente el producto, para facilitar su identificación. La Unión Europea encuentra regularmente problemas en tal sentido con solicitudes provenientes de terceros, al punto de que a veces no es posible comprender a qué producto se refiere la solicitud. En cuanto a la Regla 5.3)ii), “una o varias traducciones de la indicación geográfica o la denominación de origen, en tantos idiomas como lo deseen quienes presenten la solicitud”, la Representante pidió que se aclare la fuerza jurídica de dichas traducciones. En la legislación de la Unión Europea, sólo pueden registrarse términos en la forma en que se hayan registrado en el país de origen. Parecería importante mantener este principio también en el contexto del proyecto de nuevo instrumento. Por último, se refirió a la Regla 5.3)vi), que establece la posibilidad de proporcionar informaciones adicionales sobre la protección concedida en la Parte Contratante del caso a la indicación geográfica o denominación de origen, tales como una descripción del vínculo entre la calidad u otras características del producto y su medio geográfico o entre la calidad, la reputación u otra característica del producto y su origen. En este contexto, la Representante adelantó la opinión de que el vínculo entre el producto y el medio geográfico es esencial y su indicación debería ser obligatoria. De no ser así, será difícil lograr que se satisfagan todos los requisitos para la definición de una indicación geográfica o denominación de origen.

232. El Representante de la INTA apoyó la propuesta de la Delegación de Italia, añadiendo que, en países donde la protección de indicaciones geográficas es posible a través de marcas de certificación o marcas colectivas, el propietario de la marca controla su uso pero no estará habilitado para utilizarla por sí mismo. Tal como está actualmente redactado el Artículo 5.2), en efecto, quedarían excluidos los propietarios de marcas de certificación o marcas colectivas. El Representante propuso por ello añadir la expresión “o una entidad con capacidad legal para ejercer derechos en materia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen” al final del Artículo 5.2). Otra opción sería incorporar esta precisión al Artículo 2 del proyecto de nuevo instrumento, que trata de las definiciones.

233. La Delegación del Perú se refirió a su propuesta de redacción del Artículo 5.2), reiterando su preocupación por el hecho de que el artículo no abarca los casos en que es el Estado el titular de las denominaciones de origen. La Delegación sugirió además invertir el orden de los párrafos 6 y 7 del Artículo 5, de modo que el Artículo 5.6) trate de las solicitudes que hayan satisfecho plenamente los requisitos, y el Artículo 5.7) se refiera a las solicitudes incompletas.

234. La Delegación de Suiza apoyó la declaración formulada por Italia sobre la necesidad de añadir, en el Artículo 5.2), una referencia a las asociaciones internacionales que son titulares del derecho de uso de una indicación geográfica o denominación de origen. Los titulares del derecho de uso están frecuentemente representados por asociaciones, por lo que es importante velar por que el artículo en cuestión las abarque. En relación con las sugerencias de la Representante de la Unión Europea, la Delegación dijo que, si bien no siempre es fácil identificar a todos los titulares del derecho de uso de una indicación geográfica o denominación de origen en particular, es posible mencionarlos colectivamente, por ejemplo a través de una asociación que los representa. Además, en todo caso será posible identificar a los beneficiarios cuando se trate de solicitudes directas presentadas con arreglo al Artículo 5.3). Por último, la Delegación se refirió a los comentarios destinados a convertir algunos elementos obligatorios en facultativos, manifestando que, para que el sistema sea más atractivo y flexible, el Grupo de Trabajo debería evitar que la presentación de solicitudes internacionales sea más rígida y rigurosa que como ocurre hoy en el sistema de Lisboa.

235. La Delegación de Francia pidió una aclaración acerca del alcance de la Regla 5.3)ii). Varias denominaciones de origen admiten traducciones, por ejemplo "*Parmigiano-Reggiano*" o "*Bourgogne*". Al protegerse la denominación de origen "*Bourgogne*", ¿puede esta protección aplicarse a la forma traducida "*Burgundy*"? ¿Tendrá ésta que formar parte de la solicitud? ¿Sólo entonces será aplicable o se aplicará automáticamente? En cuanto a la propuesta de incluir una referencia a las "federaciones y asociaciones" en el Artículo 5.2), la Delegación indicó que en Francia también existe un sistema de representación colectiva de agentes en el campo de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, aunque tal vez el sistema francés no sea igual al que rige en Italia. La Delegación cree que esta representación colectiva ya está contemplada en la expresión "personas físicas o morales" del Artículo 5.2), ya que las asociaciones de productores tanto pueden ser privadas como públicas. Por lo menos éste es el caso en virtud del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, de ser necesario concretarlo más, la Delegación está dispuesta a apoyar la sugerencia de las Delegaciones de Italia y Suiza.

236. El Presidente presentó un resumen preliminar de los comentarios formulados, compartiendo algunas observaciones expresadas sobre las cuestiones en debate, y dijo en primer lugar que el Grupo de Trabajo podría tomar nota de que el Artículo 5.3) es una disposición facultativa, una de cuyas opciones es no aplicarla. Dicho de otro modo, las Partes Contratantes quedarán libres de excluir la aplicación de esta disposición para indicaciones geográficas y denominaciones de origen de las que son Partes Contratantes de origen. En segundo lugar, el Artículo 5.3) no modifica la regla general de que la protección en la Parte Contratante de origen es requisito previo a todo registro internacional. Lo confirma la expresión "el acto legislativo o administrativo, la decisión judicial o el registro", referida a los medios legales por los cuales se haya otorgado protección a indicaciones geográficas o denominaciones de origen en la Parte Contratante de origen. En tercer lugar, la Secretaría ha aclarado qué quiere decir que los datos indicados en una solicitud internacional deban corresponder a los que figuran en los medios legales por los cuales se hubiera concedido protección en la Parte Contratante de origen. Sin embargo, varias delegaciones han señalado que podría ser difícil para los beneficiarios presentar las pruebas requeridas sobre todos los datos y, como alternativa, se propuso un sistema de certificación, por el cual la Administración competente certificaría que los datos son correctos.

237. Seguidamente, el Presidente dijo que se presentaron varias propuestas destinadas a armonizar los párrafos 2) y 3) del Artículo 5, para abarcar lo más ampliamente posible a todas las entidades con capacidad legal para ejercer derechos en materia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Por otro lado, se señaló que la redacción actual del Artículo 5.2), que se ajusta al Arreglo de Lisboa, es suficientemente amplia como para cubrir a todas las entidades posibles, ya que se refiere a personas físicas o morales, públicas o privadas. El Presidente agregó que no puede imaginarse una definición más amplia y opinó que lo importante no es la forma en que se hace referencia a las personas morales sino si la expresión “del derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen” se acompañe o no de la formulación “con capacidad legal para ejercer tales derechos”. Ésta parece ser la diferencia fundamental. La expresión “personas físicas o morales, públicas o privadas” es, al menos en el derecho húngaro, suficientemente amplia como para abarcar a todas las entidades, incluido el Estado. En caso de ser el Estado el propietario o el titular de un derecho, actuará en calidad de persona jurídica y no como un sujeto del derecho internacional o del derecho público.

238. Pasando a la Regla 5.2)a)ii) y la dificultad de identificar y enumerar a los titulares del derecho a utilizar una indicación geográfica o denominación de origen, el Presidente indicó que la regla general es que dichos titulares se designen colectivamente, lo cual es posible a través de federaciones o asociaciones representativas con capacidad legal de ejercer el derecho en materia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. La disposición parece bastante clara al respecto, pero tal vez sea posible aclararla aún más. Opiniones divergentes se han expresado en lo que se refiere a convertir este requisito obligatorio en uno de índole facultativa. El Presidente dijo que también hubo un interesante intercambio de opiniones sobre la cuestión de la traducción y añadió que, en todo caso, la protección se extendería a las formas traducidas de una denominación de origen, tanto en virtud del Arreglo de Lisboa como del Artículo 9.2) del proyecto de nuevo instrumento. Otro asunto planteado se refiere al vínculo entre la calidad u otras características del producto y su origen geográfico. Se había propuesto al respecto que el requisito facultativo de la Regla 5.3)vi) del proyecto de Reglamento sea obligatorio. Por otro lado, se señaló que, a los efectos de hacer más atrayente el sistema de Lisboa, los requisitos que ahora son facultativos no deberían convertirse en obligatorios. El Presidente opinó que se trata de un punto muy importante que debe tenerse en cuenta. La Delegación del Perú ha propuesto cambiar el orden de los párrafos 6) y 7) del Artículo 5. En tal sentido, el Presidente observó que dichas disposiciones se ajustan a la redacción y la estructura del actual Reglamento del Arreglo de Lisboa. No obstante, el Artículo 5.7) comienza diciendo “en el resto de los casos”, aunque sólo puede existir un único otro caso, a saber que, en el resto de los casos, los datos en cuestión estén contenidos en la solicitud.

239. La Secretaría se refirió a la cuestión planteada por la Delegación del Perú acerca de la conveniencia de mencionar al Estado en el Artículo 5.2), junto con los comentarios al respecto formulados por el Representante de la INTA y el Presidente. La Secretaría reiteró que tanto el actual sistema de Lisboa como el proyecto de nuevo instrumento centran la atención en los titulares del derecho de uso. Vale decir, que se apunta a los usuarios y no a los propietarios. Hay una diferencia entre la cuestión de la propiedad y la cuestión de los derechos de usuarios. En relación con la práctica en el marco del sistema de Lisboa, la Secretaría dijo que, con arreglo al sistema de Lisboa, los solicitantes tienen que indicar, en una solicitud internacional, quiénes son los usuarios de una denominación de origen dada. La cuestión que debe aclararse es cómo incluirlos en una solicitud de manera colectiva, ante la posibilidad de que existan muchos usuarios de una indicación geográfica o denominación de origen en particular. La Regla 5.2)a)ii) del Reglamento del Arreglo de Lisboa y la disposición correspondiente que figura en el proyecto de nuevo instrumento estipulan que los titulares del derecho de uso pueden designarse colectivamente y sólo si tal designación colectiva no es posible deberán designarse nominalmente. En una reunión anterior del Grupo de Trabajo, el Representante de una delegación observadora mencionó que el problema que plantea esta disposición consiste en que, en la práctica del sistema de Lisboa, generalmente las designaciones colectivas

empleadas carecen de utilidad. Al examinarse los registros operados en virtud del sistema de Lisboa, puede observarse que muchas veces tal designación colectiva se limita a “productores de la zona”. En caso de ser necesario dirigirse a estos usuarios debido a un procedimiento judicial, por ejemplo, semejante indicación no serviría de nada. La introducción sugerida de una disposición más rigurosa para la designación colectiva sería por lo tanto útil y tal vez la inclusión en el Artículo 5.2) de la expresión “una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos” puede ayudar.

240. En materia de traducciones, la Secretaría convino con el Presidente en que tanto el Arreglo de Lisboa como el proyecto de nuevo instrumento ofrecen protección contra el uso de traducciones de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. De modo que los derechos abarcan las formas traducidas. A fin de que los demás puedan reconocer que un término dado en otro idioma es una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen, existe la posibilidad de indicar tales traducciones en una solicitud internacional. No obstante, la protección existirá de todos modos, aun sin haberse indicado las traducciones, salvo por supuesto que se aplique una excepción respecto de la traducción de una indicación geográfica o denominación de origen. De cualquier forma, la OMPI no traducirá ninguna denominación de origen amparada en el sistema de Lisboa.

241. Por último, la Secretaría se refirió a la Regla 5.3)vi), que la Representante de la Unión Europea propuso trasladar a la Regla 5.2), donde se establecen los requisitos obligatorios que deben cumplir las solicitudes internacionales. Sin embargo, esta disposición fue aprobada por la Asamblea en septiembre de 2011 con carácter facultativo, y entrará en vigor para el Arreglo de Lisboa en enero de 2012. La Secretaría ha reproducido asimismo la disposición en el proyecto de nuevo instrumento manteniendo su carácter facultativo, ya que no hubo consenso en el Grupo de Trabajo para recomendar una disposición obligatoria a la Asamblea de la Unión de Lisboa.

242. El Presidente pidió que se aclare la cuestión de la propiedad, ya que, según entiende, normalmente no hay propietario alguno, salvo en caso de que una denominación de origen esté protegida mediante una marca colectiva o marca de certificación. El Arreglo de Lisboa se refiere a personas que usufructúan colectivamente el derecho a utilizar una denominación de origen. ¿Importa acaso saber quién es el propietario? En relación con las indicaciones geográficas o denominaciones de origen podría pensarse en asociaciones y federaciones, que actuarían en su nombre, pero los que realmente importan son las personas con derecho de uso. Es normal que no siempre sea posible nombrarlas, porque cualquier productor que cumpla con los requisitos relativos al producto, sus características y su origen geográfico, estaría habilitado a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen. El Presidente se preguntó por lo tanto si el Grupo de Trabajo en general tiene que ocuparse de la cuestión de la propiedad. El hecho de que el Arreglo de Lisboa no aborde la cuestión de la propiedad no se debe a un error o al azar. Algo debe haber en el fondo, para que hasta ahora las indicaciones geográficas hayan podido protegerse mediante marcas colectivas o de certificación, ya que los propietarios de dichas marcas no están autorizados a utilizarlas. Pero esto es un tema aparte. No hay motivo para traer al debate la cuestión de la propiedad como tal.

243. La Secretaría estuvo de acuerdo con el Presidente, pero reiteró que las Administraciones competentes de los Estados miembros del sistema de Lisboa han estado presentando solicitudes internacionales que indican al Estado o a una asociación como el propietario, sin indicar quiénes son los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen.

244. El Presidente concluyó que fue útil aclarar la cuestión e invitó al Grupo de Trabajo a deliberar sobre ella.

245. La Delegación de México expresó su preocupación ante la disposición por la cual se requiere de su Administración competente que indique los nombres de todos los titulares del derecho de uso. En México, la solicitud de protección sólo puede ser presentada por una sola persona y los usuarios deben estar autorizados antes de utilizar la denominación de origen.

246. El Presidente reiteró que la regla general, tanto en el sistema de Lisboa vigente como en el proyecto de nuevo instrumento, es que los titulares del derecho a utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica deban designarse colectivamente y no individualmente. Por ejemplo, si un titular del derecho a utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica presentara en nombre de todos los titulares una solicitud conforme al Artículo 5.3) del proyecto de nuevo instrumento, todos los titulares del derecho a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica deberán designarse colectivamente en la solicitud. Esta designación colectiva no necesariamente tendrá que consistir en una enumeración nominal de todos los usuarios, puesto que pueden designarse colectivamente. Este tipo de disposición tiene por objeto evitar la expropiación del derecho de uso por una persona al presentar la solicitud.

247. La Secretaría estuvo de acuerdo con el Presidente, pero recordó que México se refería a su situación nacional, en la que hay un sistema de usuarios autorizados. Por lo visto los usuarios se inscriben en el Registro de Denominaciones de Origen como usuarios autorizados y, si tal es el caso, parecería posible señalar en una solicitud internacional a los usuarios autorizados que figuran en dicho Registro.

248. El Presidente añadió que las personas en cuestión podrían en tal caso indicarse nominalmente o mediante referencia al Registro de México.

249. La Delegación de Italia reiteró su propuesta de armonizar el Artículo 5.2) y el 5.3).

250. La Delegación del Perú recordó que en el Artículo 5.1) del Arreglo de Lisboa, a diferencia del Artículo 5.2) del proyecto de nuevo instrumento, no figura la expresión “y a petición de ellas”. Esta modificación tendría repercusiones en el caso concreto del Perú, ya que la Administración competente del Perú no va a necesitar una petición de los usuarios de una denominación de origen para registrar una denominación de origen.

251. El Presidente dijo que el Artículo 5.2) del proyecto de nuevo instrumento introduce al respecto, efectivamente, un nuevo elemento. La cuestión es si la Administración competente de la Parte Contratante de origen sólo estará habilitada a presentar una solicitud internacional cuando se lo soliciten los titulares del derecho a utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen.

252. La Delegación de Suiza se refirió a las conclusiones preliminares del Presidente en relación con las asociaciones representativas de titulares del derecho de uso, indicando que se ha aclarado el punto en cuanto a que la expresión “personas físicas o morales, públicas o privadas” es suficientemente amplia, pero no obstante persiste el problema por cuanto la actual formulación del Artículo 5.2) parece requerir que esas personas o entidades sean titulares del derecho de uso. Sin embargo, las asociaciones de productores no son titulares del derecho de uso sino representantes de los titulares de dicho derecho. Por tal motivo, la Delegación propuso modificar los párrafos 2) y 3) del Artículo 5 y la Regla 5, añadiendo una referencia a los representantes de los titulares del derecho de uso. Asimismo, la Delegación apoyó a la Delegación del Perú en su demanda de suprimir la expresión “y a petición de ellas”, que figura en el Artículo 5.2).

253. La Delegación de Portugal opinó que, dadas las diferencias encontradas en los respectivos sistemas nacionales, la cuestión de la propiedad ha de resolverse en el marco del régimen jurídico nacional.

254. El Representante de la INTA dijo que, en su opinión, los párrafos 2) y 3) del Artículo 5 sólo determinan quién está en capacidad de presentar una solicitud internacional relativa a una denominación de origen o indicación geográfica, de modo que estas disposiciones no tratan de la cuestión de la propiedad. Según la INTA, es importante que el texto abarque también a los titulares de marcas de certificación y a los miembros de marcas colectivas, propietarios que controlan el uso de la marca pero no están habilitados a utilizarlas por sí mismos.

255. El Presidente señaló que el debate ha derivado a la cuestión de cómo identificar a las personas en cuyo nombre la Administración competente puede presentar una solicitud internacional con arreglo al Artículo 5.2), y en cómo identificar a las personas que pueden presentar solicitudes directamente ante la OMPI en virtud del Artículo 5.3). Es deseo del Grupo de Trabajo que dichas personas se definan de manera uniforme en ambos párrafos. El Grupo de Trabajo ha trabajado hasta ahora suponiendo que la expresión “con capacidad legal para ejercer tales derechos” es suficientemente amplia para abarcar los casos en que el titular, digamos de una marca colectiva o de certificación, no está habilitado para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica pero tiene derecho a ejercer la representación de los titulares. Una solución posible a fin de incluir el concepto de “representantes de titulares del derecho a utilizar” en el Artículo 5.2) sería la de mencionar a “federaciones o asociaciones con capacidad legal para ejercer tales derechos”, como figura en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. También se pidió suprimir la expresión “y a petición de ellas”, por considerarse una restricción innecesaria. Por consiguiente, el Artículo 5.2) podría estar redactado como sigue: “La solicitud internacional para el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen será presentada por la Administración competente, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean titulares del derecho a 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 Artículo 3.2), o una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos”. La referencia a “tales derechos” sería la misma que se aplica al Artículo 5.3), es decir el derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen.

256. Las Delegaciones del Perú, Rumania y la ex República Yugoslava de Macedonia manifestaron su acuerdo con el texto propuesto.

257. El Representante de la INTA sugirió que sería más apropiado decir “entidades legales con capacidad para ejercer derechos en materia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen”.

258. Respondiendo a esta sugerencia, el Presidente dijo que también el texto del Artículo 5.3) tendrá que modificarse consecuentemente.

259. Para una mayor precisión, la Delegación de Italia propuso un complemento al texto propuesto, a fin de que abarque también la situación de las asociaciones representativas de los usuarios que defienden los intereses de estos últimos. En tal sentido, sugirió que el texto diga “una federación o asociación con capacidad legal para ejercer y representar tales derechos”.

260. El Presidente indicó que la sugerencia de la Delegación de Italia podría aceptarse, quizás con una leve modificación, ya que “representar derechos” no es la formulación correcta. El Presidente concluyó constatando que hay consenso sobre el principio y que el Grupo de Trabajo ha convenido en pedir a la Secretaría que prepare una redacción adecuada del texto, tomando en cuenta las propuestas formuladas respecto de los Artículos 5.2) y 5.3), para presentar a la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

## TRABAJO FUTURO

261. La Sra. Wang Binying, Directora General Adjunta de la OMPI, dijo sentirse impresionada y estimulada por la calidad y al carácter constructivo del debate, que constituye una buena base para avanzar en la labor del Grupo de Trabajo y es presagio de futuros éxitos.

Refiriéndose a la intervención de la Delegación de Tailandia, informó al Grupo de Trabajo de que, para el bienio 2012-2013 y en el marco de las limitaciones presupuestarias, la Secretaría prevé ampliar sus actividades relativas al sistema de Lisboa y las indicaciones geográficas en general. La Unión de Lisboa es la más pequeña de las Uniones de los tratados de registro administrados por la OMPI y el Grupo de Trabajo está buscando una vía para extender el número de adhesiones. De esta suerte, el tema tratado va más allá de las cuestiones relativas únicamente a las denominaciones de origen. En particular, deben hallarse métodos que permitan extender el sistema de registro internacional a las indicaciones geográficas y que sea posible para las organizaciones intergubernamentales que administran sistemas regionales la adhesión a tal sistema de registro internacional. En tal sentido, el Grupo de Trabajo no sólo tiene ante sí cuestiones de índole técnica sino también cuestiones de interés nacional y crecimiento económico. La Directora General Adjunta expresó la esperanza de que el Grupo de Trabajo continuará trabajando en el mismo espíritu y estará en condiciones de acercar los puntos de vista divergentes con el fin de encaminarse hacia la concertación de un acuerdo beneficioso para los intereses de todos.

262. El Presidente, en nombre del Grupo de Trabajo, agradeció las estimulantes palabras de la Sra. Wang Binying, así como su información sobre las actividades de cooperación técnica de la OMPI en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

263. En lo que se refiere al trabajo futuro del Grupo de Trabajo, el Presidente propuso que la Secretaría prepare, basándose en los debates, una versión revisada del proyecto de nuevo instrumento, para su presentación a la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Esto significa que la Secretaría reformulará según proceda, sobre la base de los debates, los artículos y reglas correspondientes, con inclusión de las enmiendas que de ello se desprendan para otros artículos y reglas, aun si no se debatieron. La Secretaría se basará en su trabajo en el Resumen del Presidente que apruebe el Grupo de Trabajo y en el proyecto de informe por elaborar y publicar para comentarios, velando que todas las contribuciones de los miembros del Grupo de Trabajo se tengan debidamente en cuenta al confeccionar las propuestas revisadas del proyecto de nuevo instrumento y del proyecto de Reglamento.

264. Seguidamente, el Presidente dijo que su idea es que el Resumen del Presidente no sea un resumen detallado y largo con todos los comentarios presentados durante la reunión. Puesto que dichos comentarios se recogerán en el proyecto de informe, el Resumen del Presidente sólo destacará las cuestiones más importantes y las conclusiones a las que eventualmente el Grupo de Trabajo haya arribado en el curso de los debates. De ser necesario, el Resumen también señalará las diferencias de puntos de vista sobre cuestiones importantes.

265. El Presidente se refirió luego al inciso ii) del párrafo 6) del documento LI/WG/DEV/4/2 y recabó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la ulterior preparación de un proceso que pueda dar lugar a la revisión del Arreglo de Lisboa y/o a un protocolo o a un nuevo tratado que complemente el Arreglo. El Presidente invitó a las delegaciones a manifestarse también sobre toda medida de seguimiento que el Grupo de Trabajo pudiera juzgar necesaria en este contexto, incluido un posible documento informativo de la Secretaría sobre los niveles existentes de protección de indicaciones geográficas en virtud de las diversas legislaciones nacionales.

266. Al respecto, el Presidente recordó la propuesta del Representante del CEIPI en favor de un enfoque de dos niveles, según el cual el proyecto tendría dos capítulos, uno relativo al sistema de registro como tal, sin disposiciones sustantivas, y otro donde se aborden las cuestiones de derecho sustantivo, estableciéndose un nivel elevado de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas conforme al actual Arreglo de Lisboa, levemente mejorado. Las Partes Contratantes que se adhieran, ya sean Estados u organizaciones intergubernamentales, tendrían la posibilidad de expresar reserva respecto del capítulo que establece requisitos sustantivos. Es de esperar, no obstante, que quienes recurran a esta opción más tarde retirarán sus reservas, vistas las ventajas de un nivel más alto de protección.

267. Las Delegaciones de España, Francia, Italia, Portugal y Suiza, junto con la Representante de la Unión Europea, expresaron su preferencia por que la Secretaría se concentre en la preparación de un texto revisado del proyecto de nuevo instrumento para la próxima reunión del Grupo de Trabajo, sin gastar tiempo en la preparación de un documento de antecedentes, como se propone.

268. La Delegación de Suiza opinó que la propuesta de un enfoque a dos niveles podría tenerse presente para las posibles deliberaciones futuras del Grupo de Trabajo pero no debería constar en el texto revisado del proyecto de nuevo instrumento para presentar a la próxima reunión. La Delegación agregó que se pronuncia por un protocolo anexo al Arreglo de Lisboa que respete los objetivos y principios de éste último.

269. El Presidente, tomando nota de los comentarios de Suiza, quiso no obstante aclarar que el enfoque de dos niveles, tal como él lo entiende, comprendería, en el capítulo dedicado al derecho sustantivo, disposiciones que establezcan un cierto nivel de protección, tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas.

270. La Delegación de Francia declaró no haber determinado aún su posición sobre el enfoque de dos niveles. Visto el mandato del Grupo de Trabajo, la Delegación piensa que la atención debería centrarse, no en un simple sistema de registro sino en disposiciones de derecho sustantivo.

271. La Delegación del Perú expresó su preferencia por una revisión del Arreglo de Lisboa, en lugar de un nuevo tratado que lo complementa.

272. La Representante de la Unión Europea dijo que aún no ha determinado su posición en lo que respecta a la forma que ha de tener el proyecto de nuevo instrumento. Por el momento, la Unión Europea prefiere trabajar a partir de una versión revisada del proyecto de nuevo instrumento, que preferiblemente incluya las diversas opciones y alternativas presentadas por las delegaciones. Sin embargo, cualquiera sea la forma final del proyecto, el texto debería contener una cláusula sobre la adhesión de organizaciones intergubernamentales.

273. La Delegación de Costa Rica subrayó la importancia del trabajo de revisión del sistema de Lisboa. Al igual que el Perú, la Delegación prefiere un protocolo anexo al Arreglo de Lisboa, en lugar de un nuevo tratado que lo complementa.

274. La Delegación de Rumania dijo que se podría aceptar que el criterio de dos niveles se integre en el proyecto revisado de nuevo instrumento que se preparará para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. La Delegación reserva su posición hasta conocer la forma concreta en que se formalice el proyecto de nuevo instrumento. No obstante, una versión revisada del Arreglo de Lisboa le parecería más apropiada que un nuevo tratado. La Delegación también expresó apoyo a la declaración de la Unión Europea sobre la inclusión de una cláusula que permita la adhesión de organizaciones intergubernamentales.

275. La Delegación de Cuba también reservó su posición en cuanto a la forma que vaya tener el proyecto de nuevo instrumento, aunque declaró su preferencia por un protocolo anexo al Arreglo de Lisboa. Pidió asimismo que se aclare cuál es la actual práctica de la OMPI al examinar solicitudes internacionales, en particular en lo que concierne a la Regla 5.2)a)iv) del Reglamento del Arreglo de Lisboa en vigor.

276. Resumiendo el debate, el Presidente dijo que el mensaje es bien claro, en el sentido de que la próxima reunión del Grupo de Trabajo centrará la atención en las versiones revisadas del proyecto de nuevo instrumento y del proyecto de Reglamento. Por consiguiente, no se plantea una necesidad urgente de elaborar un documento comparativo sobre las diversas jurisdicciones, por lo menos en esta etapa. Además, existe cierto apoyo al enfoque de dos niveles, si bien una clara mayoría prefiere trabajar siguiendo los lineamientos del actual proyecto de nuevo instrumento, sin por ello descartar un posible enfoque de dos niveles en el futuro. Dicho de otro modo, se requiere más tiempo para pensar en la estructura apropiada que vaya a tener el proyecto de nuevo instrumento. Varias delegaciones indicaron su preferencia por el mantenimiento del Arreglo de Lisboa, señalando su disposición a aceptar un protocolo anexo al mismo. Otras delegaciones mencionaron la posibilidad de revisar el Arreglo de Lisboa, lo cual no es exactamente lo mismo que un protocolo. En resumen, la preferencia del Grupo de Trabajo es por un instrumento jurídico ligado al Arreglo de Lisboa, pero no sustitutivo. En cuanto a la observación de incluir una cláusula sobre la adhesión de organizaciones intergubernamentales, el Presidente dijo que la misma ya figura en el proyecto de nuevo instrumento y observó que hay consenso en el Grupo de Trabajo sobre la necesidad de tal cláusula. El Presidente también extrajo del debate de la reunión del Grupo de Trabajo la conclusión de que es necesario simplificar el texto del proyecto de nuevo instrumento, entre otras cosas a fin de evitar en lo posible las referencias cruzadas.

277. En relación con la cuestión planteada por la Delegación de Cuba acerca de la Regla 5.2)a)iv) del Reglamento del Arreglo de Lisboa en vigor, la Secretaría dijo que la OMPI sólo examina actualmente las solicitudes internacionales desde el punto de vista formal. Una de las formalidades que se comprueban es si la solicitud contiene una indicación del "producto al que la solicitud se refiere". Los registros internacionales contienen indicaciones de los productos tal como figuran en las respectivas solicitudes. Al examinar los diferentes registros internacionales puede comprobarse que algunos productos se indican con una sola palabra, mientras que otros dan lugar a descripciones complejas. No hay métodos armonizados al respecto. La publicación oficial del sistema de Lisboa, el *Boletín Las denominaciones de origen*, contiene estadísticas de los productos registrados internacionalmente. En tal sentido, la Oficina Internacional ha procurado clasificar los productos, sin modificar las propias indicaciones. Los productos se han dividido en tres categorías, a saber, bebidas o productos conexos, productos alimenticios y conexos, y productos no alimenticios. La base de datos *Lisbon Express* del sitio Web de la OMPI también recoge los productos mencionados en los registros internacionales y los clasifica en las tres categorías principales, así como en varias subcategorías. Esto tiene por fin facilitar las búsquedas. En conclusión, la OMPI sólo examina los aspectos formales, no la sustancia. Cada vez que una Administración competente indica un producto en una solicitud internacional, el mismo aparecerá en el registro internacional exactamente como lo recibiera la OMPI.

## **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

278. No hubo declaraciones sobre el punto en cuestión.

**PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DEL PRESIDENTE**

279. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen del Presidente que figura en el Anexo I del presente documento.

**PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

280. El Presidente declaró concluida la reunión el 16 de diciembre de 2011.

[Siguen los Anexos]



---

**LI/WG/DEV/4/6**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2011**

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

**Cuarta reunión**  
**Ginebra, 12 a 16 de diciembre de 2011**

### **RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

*aprobado por el Grupo de Trabajo*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra, del 12 al 16 de diciembre de 2011.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova y Serbia (15).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Chile, España, Estados Unidos de América (EE.UU.), Indonesia, Malasia, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía y Viet Nam (14).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y Unión Europea (UE) (2).

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), MARQUES (Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y *Organization for an International Geographical Indications Network* (OriGIn).

6. La lista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/4/INF/1 Prov. 2\*.

#### **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN**

7. El Sr. Francis Gurry, Director General, inauguró la reunión, recordó el mandato que incumbe al Grupo de Trabajo, y presentó el proyecto de orden del día en la forma en que consta en el documento LI/WG/DEV/4/1 Prov.

#### **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS VICEPRESIDENTES**

8. El Sr. Mihály Ficsor, ( Hungría) fue elegido por unanimidad Presidente. El Sr. Hossein Gharibi (República Islámica del Irán) y el Sr. Alberto Monjaras Osorio (México) fueron elegidos Vicepresidentes.

9. El Sr. Matthijs Geuze (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del Grupo de Trabajo.

#### **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/4/1 Prov.) sin modificaciones.

#### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO**

11. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto revisado de informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/3/4 Prov.2) sin modificaciones.

#### **PUNTOS 5 Y 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE NUEVO INSTRUMENTO RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE NUEVO INSTRUMENTO**

12. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/4/2, LI/WG/DEV/4/3, LI/WG/DEV/4/4 y LI/WG/DEV/4/5.

---

\* La lista definitiva de participantes será publicada en el Anexo del informe de la reunión.

### Base para la protección y definiciones (Artículos 2 y 3)

13. El Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo considera que es menester redactar el Artículo 3 de forma menos compleja, ajustándose más a la definición vigente de denominación de origen del Arreglo de Lisboa y a la definición de indicación geográfica que consta en el Acuerdo sobre los ADPIC, evitándose así una formulación negativa en el Artículo 3.5)a) y b).

14. Además, el Presidente señaló que hay delegaciones que prefieren que se haga referencia a “los factores naturales y los factores humanos”, como consta en la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa, mientras que otras están a favor de una referencia a “factores naturales y/o humanos”. Además, el Presidente señaló que hay delegaciones que han pedido que se refleje mejor en dicha definición la noción de reputación.

### Alcance de la protección (Artículos 4 y 9)

15. El Presidente se refirió a la aspiración de que han dejado constancia numerosas delegaciones, en el sentido de adoptar un instrumento internacional en el que se contemple un nivel elevado y uniforme de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Señaló también que, por otro lado, varias delegaciones han recalcado el objetivo de modificar el sistema de Lisboa para dar cabida a un número mucho mayor de miembros.

16. Con miras a conciliar los puntos de vista de unos y otros, se ha formulado la propuesta de adoptar un enfoque de dos niveles, a saber, un primer capítulo en el que se aborde el sistema de registro propiamente dicho que se ajuste a las líneas generales de los sistemas de Madrid y de La Haya, y un capítulo 2 en el que se prevean requisitos sustantivos que entrañen un nivel elevado de protección tanto para las indicaciones geográficas como para las denominaciones de origen, en el entendimiento de que las Partes Contratantes tendrán la facultad de optar por dicho capítulo 2.

### Utilización anterior (Artículos 12, 13, 14 y 18)

17. El Presidente señaló que varias delegaciones se han pronunciado a favor de adaptar el texto del Artículo 12 para que se ajuste más a la terminología tradicional que se utiliza en el ámbito de las marcas. A ese respecto, la Secretaría confirmó que en el Artículo 12 se estipularía la posibilidad para las Partes Contratantes de contemplar la coexistencia de una marca anterior y de una denominación de origen o de una indicación geográfica. Además, se han formulado propuestas para suprimir la última frase del Artículo 12 en relación con la posibilidad de concertar acuerdos entre los titulares del derecho de que se trate e incluir dicha frase en las Notas.

18. El Presidente señaló que existen diferencias de opinión acerca de la duración del plazo transitorio que se contempla en el Artículo 18.

### Otras disposiciones sustantivas (Artículos 10, 11 y 15)

19. El Presidente mencionó la preocupación expresada por algunas delegaciones, que opinan que el título del Artículo 10 no refleja el contenido de la disposición propiamente dicha.

20. Sobre la base de los debates acerca del Artículo 15, el Presidente concluyó que no será necesaria una revisión general de la disposición

### Presentación de solicitudes internacionales (Artículos 5, 6, 7 y Reglas 5, 6 y 8)

21. El Presidente indicó que la Secretaría ha confirmado que el Artículo 5.3) es opcional, y que tal disposición no modifica el principio de que la base de un registro internacional debe ser la protección en el país de origen o en la Parte Contratante de origen.
22. El Presidente señaló asimismo varias propuestas de armonización de la formulación de los párrafos 2) y 3) del Artículo 5, en el sentido de que ambos párrafos deben mencionar ya sea una entidad jurídica o una federación o asociación con capacidad legal para ejercer tales derechos sobre una indicación geográfica o denominación de origen, así como para representar a los usuarios legítimos de las mismas. El Presidente señaló que existen puntos de vista divergentes sobre el carácter facultativo u obligatorio de determinadas disposiciones de la Regla 5.

### Labor futura

23. El Presidente concluyó que, en opinión de la mayoría de miembros del Grupo de Trabajo, la próxima reunión del Grupo de Trabajo deberá centrarse en el examen y debate de una versión revisada del proyecto de nuevo instrumento y del proyecto de Reglamento conexo que figuran en los documentos LI/WG/DEV/4/2 y LI/WG/DEV/4/3, respectivamente.
24. Por lo que respecta al instrumento jurídico mediante el cual podrían formalizarse el proyecto de nuevo instrumento y el proyecto de Reglamento conexo, el Presidente observó que varias delegaciones prefieren que se mantenga el Arreglo de Lisboa, combinado con un Protocolo. Al mismo tiempo, observó que algunas delegaciones no se oponen a la revisión del propio Arreglo de Lisboa.
25. El Presidente señaló que varias delegaciones han formulado peticiones específicas en el sentido de que el proyecto de nuevo instrumento revisado siga conteniendo una cláusula sobre la adhesión de las organizaciones intergubernamentales, y que se simplifique el texto del proyecto de nuevo instrumento revisado y del proyecto de Reglamento conexo, evitando un uso excesivo de las referencias entre los distintos artículos y reglas.
26. Sobre la base de los debates mantenidos, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo acuerda lo siguiente:
- i) La Secretaría preparará una versión revisada del proyecto de nuevo instrumento y del Reglamento conexo, para lo cual también será necesario redactar nuevamente los artículos y reglas examinados en la presente reunión, e introducir, en los demás artículos y reglas las modificaciones necesarias. Además, de corresponder, se introducirán en la versión revisada disposiciones alternativas y distintas opciones entre corchetes.
  - ii) La Secretaría trabajará sobre la base del presente resumen de la Presidencia, así como del proyecto de informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, para velar por que todas las contribuciones queden debidamente reflejadas en la versión revisada del proyecto de nuevo instrumento y en el proyecto de Reglamento conexo.

### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

27. No se produjeron intervenciones sobre este punto.

## **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

28. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia tal como figura en el presente documento.

29. Se publicará en el sitio Web de la OMPI un proyecto del informe completo de la reunión del Grupo de Trabajo para que las delegaciones y los representantes que hayan participado en la misma puedan formular comentarios. Los comentarios deberán formularse en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación, y después de ese plazo se modificará el proyecto de informe, de ser necesario, y volverá a ser publicado en el sitio Web de la OMPI para su aprobación formal en tiempo oportuno.

## **PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

30. El Presidente clausuró la reunión el 16 de diciembre de 2011.

[Sigue el Anexo II]



---

**LI/WG/DEV/4/INF/1 PROV.2**  
**ORIGINAL: FRANÇAIS/ENGLISH**  
**DATE: 15 DÉCEMBRE 2011 / DECEMBER 15, 2011**

## **Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (appellations d'origine)**

**Quatrième session**  
**Genève, 12 – 16 décembre 2011**

## **Working Group on the Development of the Lisbon System (Appellations of Origin)**

**Fourth Session**  
**Geneva, December 12 to 16, 2011**

## **DEUXIÈME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS\* SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS\***

*établie par le Secrétariat*  
*prepared by the Secretariat*

---

\* Les participants sont priés d'informer le Secrétariat, en modifiant la présente liste provisoire, des modifications qui devraient être prises en considération lors de l'établissement de la liste finale des participants.

\* Participants are requested to inform the Secretariat of any changes which should be taken into account in preparing the final list of participants. Changes should be requested by making corrections on the present provisional list.

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in French of the States)

COSTA RICA

Luis PAL, Director, Junta Administrativa, Registro Nacional de Costa Rica, Ministerio de Justicia y Paz, San José

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FRANCE

Véronique FOUKS (Mme), chef du Service juridique et international, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Paris

GÉORGIE/GEORGIA

Ekaterine EGUTIA (Ms.), Deputy Chairman, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi

HONGRIE/HUNGARY

Mihály FICSOR, Vice-President, Legal Affairs, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest

Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual Property Office, Budapest

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Hossein GHARIBI, Deputy Director, International Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

ITALIE/ITALY

Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Trade, Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva

Vincenzo CARROZZINO, Senior Official, Ministry of Agriculture, Roma

MEXIQUE/MEXICO

Alberto MONJARÁS OSORIO, Subdirector de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Ana VALENCIA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial de la Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Judith MEZA (Sra.), Gerente Ejecutivo, Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Guadalajara

Fernando CANO, Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Guadalajara

PÉROU/PERU

Miguel ALEMÁN URTEAGA, Ministro Consejero, Dirección General para Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima

Giancarlo LEÓN, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PORTUGAL

Luis SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Joana DE MOURA BARROS OLIVEIRA (Ms.), Senior Officer, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisboa

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia MOGOL (Mrs.), Deputy Director, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Daniela VELEBOVÁ (Ms.), Examiner, Trade Marks Department, Industrial Property Office, Prague

SERBIE/SERBIA

Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Janka ORAVCOVÁ (Mlle), Département des marques, Office de la propriété industrielle de la République slovaque, Banská Bystrica

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Stefan GEHRKE, Federal Ministry of Justice, Berlin

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Moh'd Abdullah Al-Dukhail, Legal Department, Ministry of Commerce, Riyadh

Sattamayad AL-OTAYBY, Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

David Kilham, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

CHILI/CHILE

Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Rachel BAL (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

Pierre HEUZÉ, Intern, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Miranda Risang AUYU PALAR (Ms.), Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang

Ni Putu Widhia ASAK (Ms.), Directorate of International Treaties on Economic, Social and Cultural Affairs, Directorate General of Legal and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta

MALAISIE/MALAYSIA

Yusnieza Syarmila YUSOF (Ms.), Head, Promotion and Registration of Geographical Indications, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Sabah

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGĂR, Director, Legal Affairs and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Liliana DRAGNEA (Mrs.), Legal Adviser, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

SRI LANKA

Hashita DE ALWIS, Director, Sri Lanka Tea Board, Colombo

SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique principale, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Erik THÉVENOD-MOTTET, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Voravut POSAGANONDH, Director, Legal Affairs Bureau, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, Nonthaburi

Tanyarat MUNGKALARUNGSİ (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

S. Nur BAŞLAMIŞLI (Ms.), Trademark Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

VIET NAM

TRAN Huu Nam, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property. Division, Geneva

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Zuzana SLOVAKOVA (Mrs.), Policy Officer, European Commission, DG Markt, Brussels

Oscar MONDEJAR, Legal Advisor, Operations Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Alicante

Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation of the European Union, Geneva

Lore GENAND (Mrs.), European Commission, Brussels

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI)

Ana Lúcia BORDA (Mrs.), Rio de Janeiro

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Florent GEVERS, Chair, ECTA Geographical Indications Committee, Brussels  
Jan WREDE, Vice-chair, ECTA Geographical Indications Committee, Rome

Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of European Trademark Owners (MARQUES)

Miguel Ángel MEDINA, Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Madrid  
Ortrun GÜNZEL, Member, MARQUES Geographical Indications Team, Munich  
Peter MUNZIGER, Member, MARQUES Geographical Indications Team, Munich

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Laura COLLADA (Ms.), Member, Geographical Indications, Mexico

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
Constanze SCHULTE (Mrs.), Member, INTA Geographical Indications Subcommittee, Madrid  
Burkhardt GOEBEL, Partner, Hogan Lovells International LLP, Madrid

Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn)

Massimo VITTORI, Secretary General, Geneva  
Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva  
Daniela LIZARZABURU (Ms.), Intern, Geneva

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Mihály FICSOR (Hongrie/Hungary)

Vice-présidents/Vice-chairs: Hossein GHARIBI (Iran (République islamique d')/Iran (Islamic Republic of))

Alberto MONJARAS OSORIO (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary: Matthijs GEUZE (OMPI/WIPO)

VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General

WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General

Juan Antonio TOLEDO BARRAZA, directeur principal des Services d'enregistrement international de Madrid et de Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, International Registries of Madrid and Lisbon, Brands and Designs Sector

Matthijs GEUZE, chef du Service d'enregistrement international des appellations d'origine, Service d'enregistrement international de Madrid et de Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, International Appellations of Origin Registry, International Registries of Madrid and Lisbon, Brands and Designs Sector

Florence ROJAL (Mlle/Miss), juriste, Service d'enregistrement international des appellations d'origine, Service d'enregistrement international de Madrid et de Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, International Appellations of Origin Registry, International Registries of Madrid and Lisbon, Brands and Designs Sector

Jessyca VAN WEELDE (Mlle/Miss), consultante, Service d'enregistrement international des appellations d'origine, Service d'enregistrement international de Madrid et de Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Consultant, International Appellations of Origin Registry, International Registries of Madrid and Lisbon, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo II y del documento]