

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

**Sexta reunión**  
**Ginebra, 3 a 7 de diciembre de 2012**

PROYECTO DE INFORME REVISADO

*preparado por la Secretaría*

1. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) (en adelante, “el Grupo de Trabajo”) se reunió en Ginebra del 3 al 7 de diciembre de 2012.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, Francia, ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa y Serbia (12).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Benin, Burundi, Chile, Colombia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Iraq, Libia, Madagascar, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia y Turquía (20).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales intergubernamentales: Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y Unión Europea (UE) (3).

---

<sup>1</sup> Las modificaciones en comparación con el documento LI/WG/DEV/6/7 PROV., efectuadas sobre la base de las comunicaciones de las delegaciones y los representantes que hayan participado en la reunión, han sido introducidas en los párrafos 34, 51, 53, 111, 124, 157, 181, 243, 247.

5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (ABPI), 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) (5).

6. La lista de participantes consta en el Anexo II del presente documento.

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

7. El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, inauguró la reunión e informó sobre algunas novedades en el funcionamiento del sistema de Lisboa.

8. En primer lugar, informó que se utiliza cada vez más el correo electrónico para comunicar las solicitudes internacionales y las notificaciones en virtud de los procedimientos del Arreglo de Lisboa y añadió que, hasta la fecha, las autoridades competentes de 21 Estados miembros han acordado utilizar el correo electrónico como principal medio de comunicación para cumplir los trámites que se establecen en el Arreglo de Lisboa, lo que también supone un gran avance en productividad y en particular en ahorro de papel.

9. En segundo lugar, señaló que en el curso de 2012 se han inscrito nuevos registros de denominaciones de origen correspondientes al Perú (3), Serbia, México e Italia, y que recientemente se han recibido dos solicitudes más que aún se están tramitando, una de Francia y otra de Italia.

10. El Director General dijo que, según lo acordado en la reunión anterior del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional ha establecido un foro electrónico para facilitar los debates entre las reuniones del Grupo de Trabajo y permitir a los Estados miembros que comuniquen las diversas propuestas y sugerencias. Observó que por el momento no es el foro más activo de Internet, pero también indicó que recientemente se ha recibido la primera comunicación y que esta ya ha sido publicada. Es de esperar que el foro cobre más actividad para el examen de las cuestiones que afronta el Grupo de Trabajo.

11. El Director General recordó que cuando la Asamblea de la Unión de Lisboa se reunió en septiembre de 2009 para establecer el mandato del Grupo de Trabajo, se fijaron tres objetivos para la labor de éste:

- i) esforzarse por ampliar el sistema de Lisboa a las indicaciones geográficas;
- ii) instaurar la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales participen en el sistema de Lisboa; y
- iii) tratar de modernizar el sistema de Lisboa, teniendo en cuenta la manera en que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas están protegidas en diversas jurisdicciones sin perder de vista los principios y los objetivos del Arreglo.

12. Continuó diciendo que desde entonces han transcurrido tres años y que es muy agradable constatar que, a pesar de tratarse de un tema sumamente difícil en el plano internacional, en esos tres años se han conseguido notables progresos.

13. El Director General recalcó la importancia de la labor y dijo que es muy prometedor que el Grupo de Trabajo haya pasado a la etapa de redacción de tratado. Resolver la cuestión de un Registro Internacional que sea objeto de aceptación general en todo el mundo constituiría un gran paso adelante. Por tanto, animó encarecidamente a los miembros del Grupo de Trabajo a que trabajen teniendo presente ese objetivo a fin de conseguir avances.

14. El Director General subrayó que una de las cuestiones fundamentales a las que están haciendo frente los miembros del Grupo de Trabajo es la de cómo expresarán los resultados de los debates sustantivos y si ello será a través de un nuevo tratado o un protocolo, o si en vez de eso adoptará la forma de una revisión del actual Arreglo de Lisboa. A ese respecto, el Director General recordó que para ambas formas existen precedentes en la OMPI con respecto a la revisión y modernización de un sistema de registro internacional al efecto de atraer un mayor número de miembros y de ofrecer la posibilidad de que participen las organizaciones intergubernamentales: una forma en el caso del sistema de Madrid y otra en el caso del sistema de La Haya. En el caso del sistema de Madrid, el camino escogido fue el Protocolo del Arreglo de Madrid, mientras que en el caso del sistema de La Haya, la modalidad escogida fue el Acta revisada del Arreglo de La Haya. Ha llegado el momento de que el Grupo de Trabajo escoja el camino a seguir con respecto al sistema de Lisboa. Optar por un protocolo o un nuevo tratado exigirá un gran esfuerzo, dado que todos los miembros de la OMPI tendrán que acordar la convocatoria de una conferencia diplomática. Sin embargo, una conferencia diplomática para la conclusión de un Arreglo de Lisboa revisado puede tener lugar sobre la base de una decisión de la Asamblea de la Unión de Lisboa. El Director General indicó además que otra cuestión esencial para la labor del Grupo de Trabajo, de naturaleza sumamente difícil, es la de la relación entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y la manera en que se plasmaría en la revisión del Arreglo. No cabe duda de que tal decisión estratégica influirá en toda la redacción del instrumento. También a ese respecto es necesario que el Grupo de Trabajo dé a la Secretaría una orientación clara.

15. Por último, el Director General sugirió que el Grupo de Trabajo comience a pensar en un calendario para avanzar y en una hoja de ruta para completar la labor.

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

16. El Sr. Mihály Ficsor ( Hungría ) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, y los Sres. Alberto Monjarás Osorio ( México ) y Behzad Saberi Ansari ( República Islámica del Irán ) fueron elegidos vicepresidentes por unanimidad.

17. El Sr. Matthijs Geuze ( OMPI ) fue el Secretario de la reunión del Grupo de Trabajo.

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

18. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día ( documento LI/WG/DEV/6/1 Prov. ) sin modificaciones.

## **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA ( DENOMINACIONES DE ORIGEN )**

19. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación, el 16 de noviembre de 2012, del informe de la quinta reunión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/5/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunión del Grupo de Trabajo.

**PUNTO 5 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**

20. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/6/2, LI/WG/DEV/6/3, LI/WG/DEV/6/4 y LI/WG/DEV/6/5.

21. El Presidente señaló a la atención los párrafos 1 a 9 del documento LI/WG/DEV/6/2 e invitó a la Secretaría a presentar los documentos.

22. La Secretaría se limitó a la cuestión crucial de la que se ocupa la parte introductoria del documento LI/WG/DEV/6/2, a saber, la elección que se ha de hacer en cuanto al tipo de instrumento al que querría aspirar el Grupo de Trabajo. La Secretaría recordó que en la reunión anterior se aclaró por primera vez que el Grupo de Trabajo tiene un doble mandato, a saber, preparar una revisión del Arreglo de Lisboa que entrañaría no sólo perfeccionar el marco jurídico vigente y la posibilidad de adhesión por parte de las organizaciones intergubernamentales, sino también el establecimiento de un sistema de registro internacional de las indicaciones geográficas. El Grupo de Trabajo separó esos dos elementos en su reunión anterior, lo que guarda una muy estrecha relación con la cuestión de si el establecimiento de un sistema de registro internacional de indicaciones geográficas está incluido en el mandato del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo decidió que la respuesta a esa pregunta es afirmativa, y entretanto la Asamblea ha respaldado esa opinión. No obstante, aún se ha de escoger entre si las indicaciones geográficas pueden añadirse al Arreglo de Lisboa o si será necesario tratar del establecimiento de un sistema de registro internacional y protección de indicaciones geográficas en un instrumento aparte, ya sea un protocolo o un nuevo tratado. La Secretaría destacó la importancia de tal elección a fin de saber si será la Asamblea de la Unión de Lisboa o la Asamblea General la que puede convocar una conferencia diplomática o si la Asamblea de la Unión de Lisboa puede solamente tratar de una conferencia diplomática para la conclusión de un Acta revisada del Arreglo de Lisboa, siendo la Asamblea General de la OMPI la que tendrá que decidir acerca de una conferencia diplomática para la conclusión de un tratado por el que se establece un sistema de registro internacional de las indicaciones geográficas. Esa es la razón por la que la Secretaría ha presentado el proyecto de nuevo instrumento (PNI) que aparece en el documento LI/WG/DEV/6/2. La Secretaría continuó diciendo que al final de la jornada, sea cual sea la elección que haya hecho el Grupo de Trabajo, los resultados aún se pueden fusionar en un instrumento único, siendo lo importante decidir si se optará por un Acta revisada del Arreglo de Lisboa más un protocolo o por un tratado completamente nuevo. Al mismo tiempo, también tendrá que resolverse la cuestión de si debe haber uno o dos registros, uno para las denominaciones de origen y otro para las indicaciones geográficas, o un único registro para ambas. En relación con ello, la Secretaría dijo que ha de tenerse presente que los registros internacionales se registrarán por las diferentes leyes nacionales que sean de aplicación en los países que sean parte del sistema y señaló a la atención la Regla 2 del Reglamento del Proyecto de Protocolo, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/3, Anexo II, opción A, que sugiere la creación de un registro único en el que la Oficina Internacional aclarará, con respecto a cada Parte Contratante y en relación con cada registro internacional, si la denominación de origen o la indicación geográfica registrada está protegida como denominación de origen o como indicación geográfica. A ese respecto, la Secretaría recordó que hay en el mundo países cuya legislación distingue entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, mientras que otros países no hacen tal distinción y sólo contemplan la protección de las indicaciones geográficas.

23. El Presidente cedió el uso de la palabra para la formulación de comentarios generales y añadió que agradecería mucho que las delegaciones indicaran en esas declaraciones generales si están, y en qué medida, satisfechas con la estructura del PNI y dónde estarían sus preferencias con respecto a la relación entre el Arreglo de Lisboa revisado y cualquier nuevo instrumento sobre las indicaciones geográficas, y si debe haber un registro único para ambos títulos o dos registros separados.

## DECLARACIONES GENERALES

24. La Delegación de México expresó su preferencia por un instrumento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, indicando también que La Delegación de México seguirá trabajando y haciendo todo lo posible por conseguir el objetivo que el Grupo de Trabajo se ha fijado.

25. La Delegación de Italia se alegró de constatar que se ha procurado simplificar y reducir la complejidad del PNI, e indicó también que le gusta el enfoque general de dar el mismo alto nivel de protección a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. La Delegación también manifestó su preferencia por un instrumento único que reúna las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

26. La Delegación del Irán (República Islámica del) dijo que su preferencia será la de un instrumento único que proteja tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas.

27. La Delegación de Serbia recordó que en la reunión anterior se puso el mayor de los énfasis en la definición de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas y el alcance de su respectiva protección. La Delegación recordó además que por la complejidad de esas cuestiones se presentaron varias opciones. La Delegación opinó que las versiones revisadas del PNI y el proyecto de reglamento que se están examinando recogen cabalmente los comentarios y las sugerencias formulados en la reunión anterior y por tanto representan un avance positivo, particularmente en lo que respecta al concepto de nivel único de protección tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas, con lo que se convierten en una buena base para los nuevos debates encaminados a la modernización del sistema de Lisboa. La Delegación añadió que respalda decididamente que se siga trabajando en la revisión del Arreglo de Lisboa para que el sistema resulte más atractivo para los usuarios y los posibles nuevos miembros, preservando sus principios básicos y su compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

28. La Delegación del Perú se congratuló de las diversas opciones que se han introducido en el PNI que se está examinando y que se han de tener en cuenta cuando se considere cuál debe ser la estructura de un posible Arreglo de Lisboa revisado o de un nuevo instrumento totalmente diferente. Sobre ese asunto en concreto, la Delegación del Perú reiteró su preferencia por un instrumento único que contenga tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, pues la Delegación opina que un tratado aparte supondrá más costos para los países y las autoridades competentes.

29. La Delegación de Argelia subrayó la importancia que tienen para su país las denominaciones de origen, pues constituyen un activo que permite la protección tanto de un territorio geográfico como de determinado saber hacer, lo que a su vez fomenta la soberanía del país y su deseo de permitir el florecimiento de todos sus productores, artesanos y productos artesanales. Por último, la Delegación manifestó su preferencia por la opción B del documento LI/WG/DEV/6/2, a saber, la de tener un tratado aparte que separe las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. La Delegación añadió que esa preferencia se basa en el hecho de que Argelia cuenta con una legislación que separa las

denominaciones de origen de las indicaciones geográficas, y que a la Delegación le resultará difícil embarcarse en un debate que conecte las dos cuestiones. Con todo, la Delegación añadió que esa posición se manifiesta en una fase preliminar y que por supuesto la Delegación puede estudiar cambiarla a la luz de las propuestas o las posiciones que manifiesten otras delegaciones en el curso de los debates.

30. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia expresó su preferencia por un documento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas.

31. La Delegación de Georgia expresó su flexibilidad en lo que respecta a la elección del instrumento jurídico, pues las disposiciones sustantivas son las mismas. La Delegación puntualizó que Georgia cuenta con un marco jurídico tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas y que a ambas se les reconoce la misma protección jurídica. Por último, la Delegación de Georgia manifestó su respaldo a la adopción de un registro internacional para las indicaciones geográficas, y preferentemente a un registro único tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas.

32. La Delegación de Portugal expresó su preferencia por un instrumento único para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

33. La Delegación de Suiza manifestó su preferencia por un instrumento único que abarque el registro tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas. Con respecto a la forma que adoptará dicho instrumento, la Delegación opinó que se ha olvidado una de las opciones que se plantearon con anterioridad, a saber, la revisión del Arreglo de Lisboa para proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el mismo instrumento. Con respecto a los demás puntos, en el caso de que un instrumento único dé la misma protección a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, la Delegación opinó que basta con un registro único que indique lo que sería una denominación de origen y lo que sería una indicación geográfica. La Delegación expresó la opinión de que el sistema de Lisboa debe seguir siendo sencillo, y advirtió de que no será así en caso de que se multiplique el número de instrumentos y actas.

34. El Representante del CEIPI expresó la preferencia de su organización por un instrumento único, y ello principalmente porque el tema objeto de debate ya es de por sí lo bastante complejo. El Representante del CEIPI opina que un instrumento único puede perfectamente ser un Arreglo de Lisboa revisado que también incluya las indicaciones geográficas, pues esa sería la solución más sencilla y quizás la más elegante. Con respecto al posible eventual protocolo, el Representante del CEIPI no está seguro de que el precedente del sistema de Madrid sea realmente muy pertinente, dado que la naturaleza de la propuesta de protocolo objeto de examen no es en absoluto la misma que en el caso del sistema de Madrid. Añadió que al comienzo del ejercicio que desembocó en la Conferencia de Madrid de 1989 hubo debates en torno a dos posibles protocolos separados, uno para que el sistema atrajera a nuevos países y otro, para tener en cuenta las futuras marcas comunitarias. Indicó además que en aquel momento se adoptó la decisión de fusionar en un solo texto esos dos protocolos preservando al mismo tiempo el nombre protocolo. Señaló que la situación actual no es en absoluto la misma puesto que se está proponiendo algo muy diferente. En resumidas cuentas, el Representante del CEIPI expresó su clara preferencia por un texto único, a ser posible un Acta revisada del Arreglo de Lisboa, y por un registro único.

35. El Representante del CEIPI indicó además que, desde el punto de vista del procedimiento, deben distinguirse dos aspectos: i) quién convocará la conferencia diplomática, esto es, la Asamblea de la Unión de Lisboa en el caso de un Acta revisada del Arreglo de Lisboa o la Asamblea General de la OMPI en el caso de un nuevo tratado separado; y ii) quién tendrá derecho a votar en la conferencia diplomática, lo que vendrá determinado por el

reglamento interno de la misma. Si se opta por un Acta revisada del Arreglo de Lisboa, los Estados miembros de la Unión de Lisboa adoptarán el reglamento interno, pero nada les impedirá otorgar generosamente derechos de voto a países u organizaciones que no sean miembros de la Unión de Lisboa. A tal respecto, refiriéndose a la conferencia diplomática que desembocó en el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, recordó la participación de los Estados Unidos de América en dicho ejercicio y la importancia que tuvo su voto en el resultado final.

36. La Delegación de Francia expresó la opinión de que el PNI y el proyecto de reglamento han ganado mucho en claridad desde el punto de vista de los objetivos del Grupo de Trabajo y permitirán a los participantes trabajar en pro de un texto sencillo y comprensible; por tanto, también han adquirido más atractivo para posibles partes contratantes. La Delegación indicó además que, con todo, todavía no entiende con claridad las dos opciones propuestas en el Anexo II, a saber, las opciones de un protocolo y un nuevo tratado. La terminología utilizada difiere de la terminología clásica usada en el derecho internacional público. ¿Será también necesario que los miembros del Arreglo de Lisboa revisado pasen a ser miembros del protocolo para que así estén registradas y protegidas sus indicaciones geográficas?

37. La Delegación de Rumania indicó su preferencia por un instrumento único que sea práctico y sencillo y manifestó también su pleno respaldo a las declaraciones formuladas por la Delegación de Suiza y el Representante del CEIPI.

38. El Presidente señaló que todas las delegaciones que se han expresado han acogido favorablemente los proyectos de documentos de trabajo revisados preparados por la Secretaría que se han simplificado y que ofrecen un único nivel de protección de alto grado tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas. Añadió que todas las delegaciones han confirmado también su compromiso con el ejercicio de examen y su deseo de seguir trabajando en pro de una revisión del sistema de Lisboa y de la instauración de un sistema de registro internacional para las indicaciones geográficas. Además, se ha señalado y confirmado que las disposiciones sustantivas de los diversos proyectos de nuevos instrumentos realmente no difieren mucho unas de otras, con la salvedad de la definición de la materia protegida. En lo que respecta a la forma jurídica del PNI, el Presidente señaló que se ha exhortado repetidamente a que sea un instrumento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. Añadió que algunas delegaciones han indicado que en su opinión ese instrumento único constituiría una revisión del Arreglo de Lisboa que amplía el actual sistema de Lisboa a las indicaciones geográficas, de modo que dicho Arreglo de Lisboa revisado abarcaría tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. A ese respecto, el Presidente señaló que también se ha subrayado que, en tal caso, la Asamblea de la Unión de Lisboa estará capacitada para convocar una conferencia diplomática, lo que, a su vez, no significa necesariamente que en una conferencia diplomática convocada por una Asamblea de la Unión de Lisboa sólo tengan derecho a voto los actuales miembros del Arreglo de Lisboa, puesto que en el reglamento interno que se adopte puede estipularse otra cosa. A ese respecto, el Presidente dijo que ha prevalecido la opinión de que el PNI único debe establecer un registro único tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas, lo que también se basa en el supuesto de que el registro indicará si determinada denominación está protegida en una parte contratante en tanto que denominación de origen o indicación geográfica. El Presidente continuó diciendo que en los argumentos esgrimidos en tal enfoque se ha insistido básicamente en la necesidad de contar con un sistema lo más sencillo posible y en la de evitar complicaciones institucionales. Señaló, no obstante, que una delegación indicó su preferencia por un tratado aparte, manteniendo de ese modo las indicaciones geográficas separadas de las denominaciones de origen, lo que también puede llevar a dos registros separados para esos dos títulos. El Presidente añadió que esa Delegación indicó sin embargo su flexibilidad a ese respecto.

39. La Secretaría se mostró plenamente de acuerdo con los comentarios del Representante del CEIPI en torno a la distinción entre convocar una conferencia diplomática y tener derecho de voto en ella. A ese respecto, la Secretaría señaló que si el Grupo de Trabajo recomienda a la Asamblea de la Unión de Lisboa que convoque una conferencia diplomática para la adopción de un Acta revisada del Arreglo de Lisboa, el reglamento interno adoptado en la Conferencia determinará a su vez quién tendrá derecho de voto. Refiriéndose a las opiniones manifestadas por varias delegaciones de que debe haber un registro único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, al tiempo que también aclaró que el registro en cuestión indicará si determinada denominación o indicación estará protegida como denominación de origen o como indicación geográfica en determinado país, la Secretaría subrayó que ahí radica precisamente la diferencia entre un registro internacional y un registro nacional. Si se considera el caso de una solicitud procedente de un país cuya legislación nacional distingue entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas y que presenta una solicitud para el registro internacional de una denominación de origen, cabe suponer que ese país también deseará tener protegida la denominación de origen como indicación geográfica en un país que no aplique tal distinción sino que sólo contemple la protección de las indicaciones geográficas. La Secretaría indicó además que también es cierta la situación inversa, esto es, la de una solicitud procedente de un país que sólo contempla la protección de las indicaciones geográficas y el producto objeto de la solicitud satisface inherentemente los requisitos de definición de una denominación de origen; en ese caso, el país en cuestión puede desear que la indicación geográfica se proteja como denominación de origen en los países cuya legislación distinga entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Por último, la Secretaría pidió a la Delegación de Francia que aclare la pregunta que ha planteado.

40. La Delegación de Francia, en referencia a la opción A del Anexo II, que indica que el protocolo complementa el Arreglo de Lisboa revisado, se preguntó quién podrá realmente adherirse al protocolo y, en particular, si serán sólo aquellos miembros que ya son parte en el Arreglo de Lisboa revisado o si la adhesión será posible para todos los miembros de la OMPI.

41. La Secretaría indicó que la presentación del nuevo proyecto de instrumento es tal que en el fondo la opción A y la opción B del Anexo II son la misma. En cuanto a quién puede adherirse a los instrumentos, la Secretaría señaló que las disposiciones finales de ambos instrumentos (el Artículo 10 y el Artículo 27, respectivamente) indican que podrán adherirse "los Estados u organizaciones intergubernamentales".

42. El Representante del CEIPI compartió la perplejidad de la Delegación de Francia con respecto a la propuesta que figura en el Anexo II, dado que permitirá a un país adherirse al protocolo sin adherirse al Arreglo de Lisboa revisado, lo que, en su opinión, no funcionará. En todo caso, el Representante del CEIPI no respalda el enfoque del protocolo.

43. El Presidente dijo que las opciones A y B sólo difieren con respecto a la técnica jurídica utilizada para transferir las disposiciones sustantivas desde el Arreglo de Lisboa revisado al nuevo tratado sobre las indicaciones geográficas, en concreto mediante referencia o mediante reproducción con las adaptaciones necesarias. Además, se preguntó por qué el instrumento propuesto debe denominarse "Protocolo que Complementa el Arreglo de Lisboa Revisado" si sus miembros no se limitarán a aquellos que forman parte del Arreglo de Lisboa revisado. En conclusión, el Presidente propuso abandonar esta cuestión, suponiendo que el Grupo de Trabajo debe trabajar en pro de un instrumento único que adopte la forma de un acta por la que se revisa el Arreglo de Lisboa que abarcará tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas.



EXAMEN DEL CAPÍTULO III (EFECTOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL) Y EL ARTÍCULO 2 (MATERIA) DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO Y EL PROYECTO DE TRATADO SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

44. Refiriéndose a los títulos de los Artículos 9 y 10, la Delegación de Francia preguntó cuál es la diferencia entre “Protección de las denominaciones de origen registradas” y “Protección conferida por el registro internacional”. A ese respecto, la Delegación sugirió que tal vez el Artículo 9 sólo deba ocuparse de las obligaciones de los Estados miembros para evitar cualquier ambigüedad entre esos dos artículos. Como se subrayó en reuniones anteriores, la Delegación plantea un signo de interrogación sobre el alcance del Artículo 9.2), que define claramente una obligación de resultado y no una obligación de medio para los Estados miembros. A ese respecto, la Delegación expresó su preocupación acerca de la complejidad que dicha disposición podría generar para aquellos Estados que sólo cuentan con legislación en materia de marcas, y se preguntó cómo podrán encontrar en su legislación de marcas disposiciones adecuadas que confieran el nivel de protección prescrito con arreglo al Artículo 10. Con respecto al contenido de la protección en virtud del Artículo 10.1)a), la Delegación dijo que para poder adoptar una posición sobre ese artículo sería útil contar con una breve explicación de la diferencia entre los incisos i) y ii), pues en el inciso i) se hace referencia a “productos de la misma clase” mientras que en el inciso ii) la referencia es a “productos comparables”. En todo caso, la Delegación manifestó una clara preferencia por la opción A del inciso ii), pues es más general y sencilla, al contrario que la opción B de ese inciso, que exige prueba de la probabilidad de confusión. En lo que respecta a los incisos iii) y iv), que reproducen disposiciones que también se aplican en la reglamentación de la Unión Europea, dijo que, en Francia, la complejidad de esas disposiciones ha causado dificultades de aplicación. Con respecto al Artículo 10.1)b), que incorpora texto procedente del Acuerdo sobre los ADPIC y de Reglamentos de la Unión Europea, la Delegación pidió más aclaraciones acerca del significado de “denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no son originarios de la zona geográfica de origen”. En opinión de la Delegación, tal vez pueda mejorarse esa redacción en el caso de productos no originarios de la zona geográfica de origen, porque una denominación de origen no sólo se usa para designar el origen sino también para poner de relieve otros factores; por ejemplo, para impedir que los productores de la zona geográfica de origen no respeten los métodos tradicionales exigidos para tener derecho a utilizar la denominación de origen. En lo que respecta al Artículo 10.4) sobre la “homonimia”, aun cuando la Delegación opina que es importante contar con una disposición así en el nuevo instrumento, pidió más aclaración sobre el significado de “Las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen” y más en concreto cuál es el tipo de protección a que se alude en esa disposición.

45. Refiriéndose al Artículo 10.1)a), la Delegación de la Unión Europea pidió una aclaración acerca de si el inciso i) se refiere a la utilización de la indicación geográfica en relación con el mismo género de productos que los abarcados por la indicación geográfica, y el inciso ii), a productos similares. A ese respecto, la Delegación opinó que el sorprendente resultado de la opción B sería que la protección conferida contra la utilización de la indicación geográfica para el mismo género de productos sería inferior a la protección otorgada contra la utilización de la indicación geográfica en relación con productos similares. En efecto, el inciso i) de la opción B se refiere a la situación en la que la utilización sea perjudicial o sea probable que explote la notoriedad, mientras que el inciso ii) de la opción B no exige más que la mera probabilidad de confusión para otorgar la protección.

46. La Delegación de Italia respaldó la solicitud de aclaración formulada por la Delegación de Francia en lo que respecta a la relación entre los Artículos 9 y 10. En lo concerniente al Artículo 10.1)a), la Delegación manifestó su preferencia por la opción A tanto en el inciso i) como en el inciso ii). Por último, a la luz de sus anteriores peticiones de incluir el concepto de evocación en el nuevo instrumento, la Delegación solicitó que se supriman los corchetes en la opción A del inciso i).

47. En lo que respecta al Artículo 10.1)a), la Delegación del Perú expresó su preferencia por la opción A del inciso i), con la excepción de las palabras entre corchetes “o evocación”, debido a que el concepto de evocación no existe en la legislación de la Comunidad Andina sobre propiedad intelectual, que también forma parte de la legislación peruana. Refiriéndose a las disposiciones del inciso ii), la Delegación sugirió suprimir las palabras colocadas entre los dos primeros pares de corchetes de manera que el texto diga “toda utilización comercial de la denominación de origen en relación con un producto relacionado o vinculado, cuando esa utilización “dé lugar a probabilidad de confusión”, según la opción B. En lo que respecta al Artículo 10.4), la Delegación del Perú opinó que la cuestión de la homonimia no debe incluirse en el Arreglo de Lisboa revisado, pues ya se ha regulado en el Acuerdo sobre los ADPIC.

48. Refiriéndose al Artículo 10.1)a), la Delegación de Suiza expresó su preferencia por la opción A del inciso i). A ese respecto, la Delegación se preguntó si no se puede redactar esa disposición en términos más generales con el fin de impedir todo uso de la denominación de origen que no sea conforme con el requisito del origen geográfico y cualquier otra condición que rija el uso de la denominación de origen, por ejemplo haciendo referencia a “toda utilización de la denominación de origen en relación con un producto de la misma clase que no esté en conformidad con los requisitos que rijan la utilización de la denominación de origen”. En lo que concierne al inciso ii), la Delegación se preguntó si sería útil limitar la protección a la utilización en relación con “un producto comparable, similar, relacionado o vinculado”, prefiriendo que en su lugar se utilice una formulación más general de modo que la disposición se aplique a cualquier otro producto que utilice incorrectamente la denominación de origen y no sólo a productos similares. Con respecto al Artículo 10.3), la Delegación puso en duda que sea pertinente decir que “Las Partes Contratantes estarán facultadas a decidir de qué forma reglamentar la utilización de una denominación de origen registrada por una persona procedente de la zona geográfica de origen que tenga derecho a utilizar la denominación de origen en relación con un producto de la misma clase que, aunque sea originario de esa zona, no satisface los requisitos de calidad ni reúne características de los productos designados por la denominación de origen”. La Delegación opinó que esa disposición se contradice con el objetivo de la protección, pues lo que importa no es sólo el origen geográfico, sino también la calidad y naturaleza del producto. Por tanto, la Delegación expresó la opinión de que las Partes Contratantes no deben estar facultadas para decidir a ese respecto, sino que simplemente no debe permitirse tal utilización. En relación con el Artículo 10.4), la Delegación dijo que su posición es flexible con respecto a si se incorporará o no al Arreglo de Lisboa revisado una disposición específica sobre la homonimia. No obstante, si se adopta la decisión de regular la homonimia en el Arreglo de Lisboa revisado, deben incorporarse disposiciones específicas en lugar de una simple referencia al Acuerdo sobre los ADPIC.

49. Al tiempo que manifestó su preferencia por la opción A del inciso i) del Artículo 10.1)a), la Delegación de Rumania opinó que las nociones de “imitación”, “copia” o “evocación” pueden realmente englobarse bajo la noción única de “usurpación”. La Delegación continuó diciendo que la frase “represente usurpación, imitación [o evocación]” no es suficiente y que hace falta más precisión. En lo que respecta a la opción B, que dice “[es probable que] perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen”, la Delegación infiere del texto que en lo que respecta a las denominaciones de origen hay un requisito de notoriedad, y por tanto se preguntó qué sucederá con los productos que todavía no tengan una amplia notoriedad.

50. El Representante de oriGIn indicó que el texto completo de su contribución también puede consultarse en el foro electrónico establecido recientemente por la OMPI. En particular, dijo que, en su opinión, los Artículos 9 y 10 pueden fusionarse en un único artículo en aras de la simplificación, añadiendo también que, puesto que ahora se pretende un único y alto nivel de protección para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, oriGIn quisiera que el actual Artículo 3 del Arreglo de Lisboa se reproduzca en la medida de lo posible en el Arreglo de Lisboa revisado. Esto conlleva una clara preferencia por la opción A del inciso i) del Artículo 10.1)a). El Representante de oriGIn opinó también que el Artículo 10 se debe completar en lo posible con texto procedente del Acuerdo sobre los ADPIC, probablemente en un párrafo distinto que trate de la relación entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en el marco del nuevo instrumento y las marcas solicitadas una vez otorgada la protección a una denominación de origen o una indicación geográfica.

51. El Representante del CEIPI señaló que, en el Artículo 2, en el texto inglés se utiliza la palabra “*product*” y, a ese respecto, también se refirió a la nota 2.04, que explica que el término “*product*” se utiliza en el Anexo I porque esa es la palabra que se utiliza en el actual texto inglés del Arreglo de Lisboa, mientras que el término “*good*” se utiliza en los dos proyectos de texto que aparecen en el Anexo II, porque ese es el texto que se utiliza en el Acuerdo sobre los ADPIC. Continuó diciendo que, en su opinión, en aras de la simplicidad debe armonizarse la terminología utilizada en el PNI y por tanto propuso utilizar el término “*goods*” en lugar de “*products*” en ambos Anexos, tanto más cuanto que se prevé que en la próxima reunión haya un texto único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. En segundo lugar, dijo que no logra comprender el motivo por el que la palabra “y” aparece entre corchetes en la cuarta línea del Artículo 2.1)a), pues transmite la falsa impresión de que esa palabra puede omitirse. En lo que respecta al Artículo 2.2), el Representante del CEIPI se preguntó si el adjetivo “protegidas” era realmente necesario dado que el texto se refiere claramente a las denominaciones de origen abarcadas por el PNI. Luego, en lo que respecta al Artículo 10, notó cierta dificultad en la traducción al francés de la palabra “*similar*”, y señaló en particular que no siempre se ha traducido como “*similaire*” en la versión francesa de esa disposición. En particular, señaló que en el inciso i) del Artículo 10.1)a), “*like product*” se tradujo como “*produit similaire*” en francés. No obstante, la palabra “*similar*” de la última línea de la opción B del inciso i) y del inciso ii) del Artículo 10.1)a) se ha traducido como “*analogue*” en la versión francesa del texto. Propuso que en todo el Artículo 10 se armonice la traducción al francés de la palabra “*similar*”. Refiriéndose a la opción B del Artículo 11, que dice “La protección otorgada en virtud del párrafo 6) del Artículo 10 impedirá que una denominación”, señaló que en el Artículo 10 no hay ningún párrafo 6) y que la referencia correcta es al párrafo 5) del Artículo 10. Por último, se preguntó si no podrían fusionarse en un solo párrafo los dos párrafos del Artículo 13, de manera que diga “Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a los derechos de marca anteriores y las relativas a otros derechos anteriores”.

52. En lo que respecta al Artículo 10.1)b), el Representante de MARQUES respaldó los comentarios de las Delegaciones de Francia y de Suiza en cuanto a la importancia de definir con más precisión el alcance de la protección. Dijo que la expresión “productos que no son originarios de la zona geográfica de origen” no parece conferir una protección diferente de la que habitualmente se confiere a las indicaciones de la fuente o a las indicaciones de la procedencia. A ese respecto, puesto que la especificidad de una denominación de origen es el resultado de una combinación del elemento geográfico y una cualidad específica, parece ser necesario que la disposición no sólo se refiera a productos originarios de determinada zona geográfica, sino también a que cumplan las especificaciones fijadas para la denominación de origen. Señaló que las oficinas de marcas suelen considerar suficiente que en la descripción de los productos en las solicitudes de registro de marcas se especifique la zona geográfica de origen mencionada, pero hoy día, en los casos en que la solicitud de registro de una marca concierne a productos protegidos por una denominación de origen, también exigen que la descripción de los productos en la solicitud de registro de la marca se refiera a las

especificaciones del producto relacionadas con la denominación de origen en cuestión. Por tanto, propuso que la parte del artículo que dice “respecto de productos que no son originarios de la zona geográfica de origen” se sustituya por “respecto de productos que no cumplan los requisitos de la citada denominación de origen”. Con respecto a la estructura del PNI, propuso que el Artículo 5 se coloque más cerca de los Artículos 9 y 10, a fin de tener juntas todas las disposiciones que tratan de la protección.

53. Refiriéndose al inciso i) del Artículo 10.1a), la Representante del INTA pidió una aclaración del concepto “producto de la misma clase” (“*like product*”) y, a ese respecto, señaló que si la idea consiste en abarcar los productos idénticos en i) y los productos similares en ii), podría resultar más claro hablar directamente de productos idénticos y similares. También pidió una explicación de la diferencia entre “toda utilización directa o indirecta” en el inciso i) del Artículo 10.1a) y “utilización comercial” en el inciso ii), y de la razón para establecer tales regímenes diferentes. Con respecto al alcance de la protección, la Representante del INTA opinó que utilizar la terminología de las marcas contribuiría a aportar más certidumbre y previsibilidad al nuevo instrumento, puesto que los conceptos relacionados con las marcas están muy arraigados y los tribunales y las autoridades competentes en marcas están muy familiarizados con ellos, mientras que los conceptos de “usurpación e imitación” o “evocación” son mucho menos claros. En lo que respecta concretamente a la “evocación”, la Representante del INTA se preguntó si de hecho hace falta ese concepto y qué es lo que realmente añade al texto. Por tanto, propuso una mayor claridad a ese respecto o sacar del todo esos conceptos del nuevo instrumento. A continuación, pasando al Artículo 10.1b), que trata de la relación con las marcas y su posible invalidación, reiteró la posición de la ~~Representante del~~ INTA de que en esa disposición debe figurar expresamente el principio de prioridad para dejar claro más allá de toda duda que únicamente las marcas posteriores pueden invalidarse sobre la base de indicaciones geográficas anteriores y desde luego no las marcas con una prioridad anterior, sin perjuicio desde luego de la posible aplicación de cualquier otro fundamento de denegación o invalidación que pudiera existir con respecto a tales marcas. Opinó que la simple referencia al Acuerdo sobre los ADPIC no dejaría eso bastante claro y volvió a subrayar que la necesidad de respetar el principio de prioridad no sólo es cuestión de cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también de una de las garantías fundamentales de los derechos humanos sobre la protección de la propiedad privada, como las establecidas en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

54. La Delegación de Francia pidió una aclaración sobre la opción A del Artículo 11, que parece asumir la actual redacción de la traducción inglesa del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa, pues la versión francesa del Artículo 11 del PNI dice “*ne peut pas être réputée avoir acquis un caractère générique*” y debe rezar, de conformidad con el texto original francés del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa, “*ne peut être considérée comme devenue générique*”. La Delegación de Francia se mostró preocupada a este respecto, dado que la opción A del Artículo 11 no parece conferir la misma fuerza de protección que el Artículo 6 del Arreglo de Lisboa. Haciendo referencia a la opción B del Artículo 11, la Delegación opinó que el añadido de una referencia explícita a “una variedad de vid, una variedad vegetal o una raza animal” se adentra mucho en el detalle y no parece ser necesaria. Por último, la Delegación compartió las opiniones expresadas por el Representante de MARQUES y propuso que el Artículo 5 se incorpore al Capítulo III de modo que todas las cuestiones relacionadas con la protección sean tratadas en el mismo lugar.

55. Refiriéndose al Artículo 2.1 c), que estipula que “una denominación de origen podrá consistir en una denominación que no sea geográfica en sentido estricto”, el Representante de oriGIn opinó que la redacción propuesta no es lo bastante clara y por tanto propuso que en su lugar en el texto se haga referencia a “nombres tradicionales geográficos y no geográficos”. También se preguntó por qué el Artículo 2.2) se refiere a “denominaciones de origen protegidas” mientras que otras disposiciones se refieren a “denominaciones de origen registradas” y abogó por una mayor coherencia a ese respecto. En lo que se refiere a los

derechos anteriores, opinó que no es suficiente con una simple referencia al Acuerdo sobre los ADPIC en el Artículo 13 y que, en lo que respecta a la posibilidad de coexistencia de una marca anterior y una indicación geográfica posterior, sería aconsejable redactar un texto más elaborado que siga la pauta de la disposición correspondiente del Acuerdo sobre los ADPIC. No basta con sólo insinuar la posibilidad de coexistencia en el Artículo 17.3). Por último, respaldó plenamente la declaración formulada por el Representante de MARQUES sobre el Artículo 10.1)b) con respecto a las especificaciones de los productos.

56. En lo que respecta al Artículo 11, la Delegación del Irán (República Islámica del) pidió una aclaración sobre la expresión “*deemed to have become*” (“considerarse que... haya asumido el carácter de”), expresando al mismo tiempo su preferencia por la opción A. Compartió las opiniones manifestadas por otras delegaciones en cuanto a la necesidad de incorporar íntegramente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y no simplemente referirse a él, en particular, pero no únicamente, porque todavía hay países que, como el Irán (República Islámica del), no son miembros de la OMC.

57. En lo que respecta al Artículo 11, la Delegación de Italia indicó que todavía está considerando las dos opciones, aunque se inclina ligeramente por la opción A. La Delegación indicó además que está de acuerdo con las anteriores intervenciones acerca de la necesidad de incorporar íntegramente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto al Artículo 12, la Delegación opinó que la formulación actual es un poco negativa y por tanto propuso utilizar una redacción que se acerque más a la del Artículo 7 del Arreglo de Lisboa.

58. La Delegación del Perú también apoyó la incorporación íntegra de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y no una mera referencia a él. En lo que respecta al Artículo 10.4), la Delegación solicitó que todo él se ponga entre corchetes, para recoger su opinión de que en el nuevo instrumento no se debe tratar la homonimia.

59. El Presidente señaló que se ha solicitado repetidamente reproducir el texto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC a que hace referencia el nuevo instrumento, y ello íntegramente y no mediante mera referencia. Indicó, no obstante, que no puede tener lugar una reproducción literal de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC debido a las diferencias de estructura y de contexto entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el PNI. En otras palabras, deberán hacerse adaptaciones que inevitablemente suscitarán la cuestión de si con ellas se intenta o no indicar una desviación con respecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Otra cuestión que guarda relación con este tema es la de la evolución de la interpretación internacional de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC; a ese respecto, dijo que quizás no sea aconsejable desconectar el nuevo instrumento de la interpretación evolutiva de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC reproduciendo éstas íntegramente en lugar de hacer simplemente referencia a las disposiciones pertinentes del Acuerdo. La ausencia de una vinculación entre los dos instrumentos internacionales puede llevar a interpretaciones divergentes, incluso partiendo de un texto bastante similar.

60. El Presidente indicó que otro asunto importante que se ha suscitado es el de si la protección prevista en el Artículo 10.1)b) debe extenderse no sólo a productos que tienen su origen fuera de la zona geográfica de la denominación de origen protegida, sino que también proceden de la misma región pero no cumplen las especificaciones del producto o los requisitos relativos al producto al que se aplica la denominación de origen. Señaló asimismo que la redacción utilizada en el Artículo 10.1)b) procede del Acuerdo sobre los ADPIC. Refiriéndose al Artículo 11, el Presidente indicó que esta disposición es una reproducción literal de la actual versión inglesa del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa. El Presidente también señaló que se han formulado algunos comentarios sobre la cuestión de la homonimia (Artículo 10.4)) y que una Delegación en particular, la del Perú, manifestó una opinión firme sobre esta cuestión. Siguió diciendo que se ha solicitado una aclaración con respecto a la utilización de las palabras “producto de la misma clase” (“*like product*”) y “producto comparable” (“*comparable product*”), y

que se han formulado varios comentarios sobre la manera en que se debe estructurar el Artículo 10. También señaló que varias delegaciones han expresado su preocupación por el excesivo margen de maniobra que la redacción del Artículo 9.2) permite en la aplicación del nuevo instrumento y que se han planteado preguntas específicas acerca de qué resultados daría en países en los que la protección se confiere mediante una legislación basada en las marcas. El Presidente señaló que la mayoría de las delegaciones que han indicado su preferencia con respecto a las diversas opciones que figuran en el Artículo 10.1)a) se han pronunciado por la opción A, con respecto tanto al inciso i) como al inciso ii), con la salvedad de la Delegación del Perú, que indicó su preferencia por la opción B del inciso ii). Con respecto al Artículo 11, señaló que las delegaciones que han indicado su preferencia se pronunciaron por la opción A, expresando algunas reservas en relación con los términos utilizados y en particular con la expresión “no podrá considerarse que... haya asumido el carácter de denominación genérica”. El Presidente invitó a la Secretaría a que aclare más la manera en que el PNI tratará los derechos anteriores, en particular los de marcas. El Presidente también señaló que el Representante del CEIPI ha propuesto utilizar el término inglés “good(s)” en lugar de “product(s)” en el nuevo instrumento, a fin de que el texto se acerque más a la terminología del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que respecta al Artículo 12, recordó la propuesta formulada de acercar más su redacción a la del Artículo 7 del Arreglo de Lisboa, y también se refirió a la propuesta hecha por otra delegación de fusionar los dos párrafos del Artículo 13 en uno a fin de evitar toda confusión o repetición innecesaria.

61. La Secretaría señaló que la primera disposición tras las expresiones abreviadas del Artículo 1 del PNI tratan de la propia materia, esto es, las denominaciones de origen y, en el caso del Anexo II, las indicaciones geográficas. La Secretaría recordó que los proyectos anteriores, que se debatieron en junio de 2012, no siguen la misma estructura. En efecto, el proyecto anterior trataba de la “materia” en el mismo artículo que el artículo que prescribía la protección de los registros internacionales, y el motivo de ello fue que la Secretaría quiso atenerse lo más posible a la estructura actual del Arreglo de Lisboa. El Artículo 1 de dicho Arreglo establece para los Estados miembros la obligación de proteger las denominaciones de origen reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional. Inmediatamente después de esa disposición, el Artículo 2 ofrece una definición de denominaciones de origen y de país de origen, y sólo después de esa disposición puede encontrarse un artículo sobre el contenido de la protección. No obstante, sobre la base de los debates celebrados en la reunión anterior se propuso una nueva estructura en la que se colocan primero las disposiciones sobre las definiciones. La Secretaría continuó diciendo que la disposición que corresponde al Artículo 1.2) del Arreglo de Lisboa ahora se puede encontrar en el Artículo 9.1) del PNI. Sobre la base de los debates celebrados en la reunión anterior, las disposiciones correspondientes a los Artículos 1.2) y 3 del Arreglo de Lisboa ahora aparecen juntas en los Artículos 9 y 10, mientras que las disposiciones correspondientes al Artículo 2 del Arreglo de Lisboa ahora aparecen delante.

62. La Secretaría destacó a continuación otro aspecto de la disposición del Artículo 9, que también puede encontrarse en el Artículo 1.2) del actual Arreglo de Lisboa, a saber, el requisito de que sólo se pueden registrar las denominaciones de origen en el marco del Arreglo de Lisboa si las denominaciones de origen ya han sido reconocidas y protegidas como tales en el país de origen. A este respecto, la Secretaría recordó los debates que tuvieron lugar sobre el término “como tales” (en inglés “*as such*” y en francés “*à ce titre*”), que hicieron que el Grupo de Trabajo concluyera entonces que el nuevo instrumento tendría que aclarar que un país está facultado para proteger las denominaciones de origen en el marco del Arreglo de Lisboa como lo desee, siempre que se satisfagan los requisitos sustantivos del Arreglo. La Secretaría continuó diciendo que en muchas contribuciones al cuestionario se pidió que en el futuro instrumento se supriman las palabras “como tales” o al menos que en una nota a pie de página se aclare que no existen restricciones en lo que respecta a la forma de la protección. Refiriéndose a los comentarios formulados en la presente reunión, en el sentido de que quizá no sea posible satisfacer estos requisitos sustantivos en todos y cada uno de los tipos de

legislación, la Secretaría indicó que en tales casos el país de que se trate sencillamente no podrá adherirse. Sea como fuere, el Artículo 9.2) recoge simplemente lo que el Grupo de Trabajo acordó en una de sus reuniones anteriores y, de hecho, trata de un tema que ha constituido una de las razones principales para emprender una revisión del Arreglo de Lisboa. A ese respecto, la Secretaría señaló que siempre que la Oficina Internacional trata de promover el Arreglo de Lisboa, la primera reacción de los países suele ser que no pueden adherirse al Arreglo de Lisboa porque no cuentan con una legislación *sui géneris* sobre denominaciones de origen. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta que con frecuencia hay realmente otro tipo de protección en el país que permitiría su adhesión al Arreglo de Lisboa. En relación con esto, la Secretaría quiso volver a recordar que cuando el Arreglo de Lisboa se concluyó en la Conferencia Diplomática de 1958, la propuesta básica planteada no contenía una definición de denominaciones de origen y que sólo en la conferencia algunas delegaciones indicaron que hacía falta una definición a fin de permitir que en el sistema de Lisboa participaran países que tenían sistemas nacionales distintos al sistema *sui géneris* para las denominaciones de origen existentes en países como, por ejemplo, Francia, sin exigirles que sustituyeran su sistema por ese sistema *sui géneris*. Además, en virtud del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa (disposición que también sería de aplicación en el PNI, en virtud de su Artículo 15.1)c)), un país que haya rechazado una denominación de origen registrada en el marco del sistema de Lisboa está no obstante obligado a proporcionar cualquier otra protección que esté disponible con respecto a la denominación de origen en cuestión. En otras palabras, si un país expide una denegación debido a que el producto en cuestión no satisface la definición de una denominación de origen, pero la ley de ese país tiene dos definiciones, una para las denominaciones de origen y otra para las indicaciones geográficas, y el producto en cuestión satisface la definición de indicación geográfica, el país estará obligado a otorgar protección a ese producto en tanto que indicación geográfica.

63. Refiriéndose a la observación formulada por algunas delegaciones en el sentido de que el Artículo 5 del PNI debería trasladarse al Capítulo III, la Secretaría dijo que sin duda sería posible esa modificación, pero se preguntó si la disposición del Artículo 5 que exige el cumplimiento de las disposiciones del Convenio de París también tendría que trasladarse al Capítulo III. Siguiendo el ejemplo del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, tal vez esa disposición no debería trasladarse al Capítulo III. En lo relativo a la utilización de la expresión “*like product*” (“producto de la misma clase”), la Secretaría indicó que esa expresión se ha utilizado porque parece ser la manera más apropiada de referirse a un producto que no satisface los requisitos de una denominación de origen. La Secretaría continuó diciendo que si se hace referencia a “producto idéntico”, esa terminología sugeriría que el producto satisface realmente los requisitos de la denominación de origen. Por tanto, la noción de “producto de la misma clase” parece ser la más apropiada, pues hace referencia a un producto que pertenece a la misma categoría/género de producto sin ser el mismo. La Secretaría indicó además que la expresión “productos comparables” no es invención de la Oficina Internacional, añadiendo también que las palabras que aparecen entre corchetes en el Artículo 10.a)ii), a saber, “comparable”, “similar”, “relacionado” o “vinculado”, son todas ellas palabras que se propusieron hace dos años en respuesta al cuestionario. Por tanto, todas las palabras propuestas se han intercalado en el PNI porque la Secretaría no está en situación de escoger una opción a ese respecto. Corresponde al Grupo de Trabajo decidir cuál es el mejor término a utilizar. En relación con el Artículo 10.1)b), la Secretaría indicó que la relación entre las denominaciones de origen y las marcas se trata en el Artículo 10, siguiendo el ejemplo del Acuerdo sobre los ADPIC, que también se ocupa, en el mismo artículo, de la protección frente a la utilización por otros y de la protección frente al registro de una marca. Refiriéndose a los comentarios concernientes a las referencias al Acuerdo sobre los ADPIC en el Artículo 13, la Secretaría aclaró que se han hecho tales referencias porque en anteriores debates habidos en el Grupo de Trabajo se mostró que proyectos anteriores que introducían las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC habían exigido algún tipo de adaptación y podían interpretarse en el sentido de que se desviaban de las disposiciones originales de ese Acuerdo. La Secretaría se mostró de acuerdo con la propuesta del la Delegación del Perú de colocar

entre corchetes el Artículo 10.4), pues opinó que esa opción es mejor que suprimir del todo el párrafo 4). La ausencia de una disposición que trate de la homonimia no resolvería el problema, dado que las disposiciones que tratan del alcance de la protección también se aplicarían a dos denominaciones homónimas y ambas tendrían que protegerse. La Secretaría dijo que no comprende del todo los comentarios sobre los incisos i) y ii) del Artículo 10.1)a) que ha formulado la Delegación de la Unión Europea y pidió más aclaraciones a ese respecto. En lo concerniente a los comentarios formulados por el Representante del CEIPI acerca del uso de la palabra inglesa “good” en lugar de “product”, la Secretaría no objetó nada al respecto. La Secretaría indicó además que desde luego se puede estudiar la propuesta de fusionar los párrafos 1) y 2) del Artículo 13 en una sola disposición. Con respecto a la petición de que se explique la diferencia entre los incisos i) y ii) del Artículo 10.1)a), donde en el primero se alude entre corchetes a la “utilización directa o indirecta” y en el segundo se habla de “utilización comercial”, la Secretaría aclaró que una vez más se trata simplemente de un reflejo de las propuestas que se han hecho en las respuestas al cuestionario. Refiriéndose a la opción A del Artículo 11, la Secretaría confirmó que las palabras “cannot be deemed to have become generic” (“no podrá considerarse que... haya asumido el carácter denominación genérica”) figuran en la actual traducción inglesa del Arreglo de Lisboa. A ese respecto, la Secretaría añadió que hace dos años se descubrieron algunos errores de traducción en las traducciones oficiales al inglés y al español del Arreglo de Lisboa y que se distribuyeron propuestas para su corrección a todos los Estados miembros del mismo para su aprobación. La Secretaría recordó que algunas delegaciones aprovecharon la oportunidad para proponer también otras correcciones pero, en aquel momento, no se planteó ninguna objeción en relación con la redacción del Artículo 6 en la traducción inglesa del Arreglo de Lisboa. En lo que respecta a la sugerencia hecha por oriGIn con respecto al Artículo 2, esto es, utilizar los términos “nombres tradicionales geográficos y no geográficos”, la Secretaría dijo que la redacción propuesta en el Artículo 2.1)c) parece ser la manera más amplia posible de decir que una denominación de origen también puede abarcar nombres que no sean geográficos, orientando aún al público hacia determinada zona geográfica. La Secretaría además convino en que el término “protegidas” podía ser omitido en el Artículo 2.2) y aclaró que por “denominaciones de origen registradas” en el Artículo 9 se entienden las denominaciones de origen registradas en el marco del nuevo instrumento, dado que en el Artículo 1 “registrado” se define como “inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la presente Acta”. Por el contrario, el Artículo 2, que trata de la materia y no de los registros en el marco del Arreglo, establece lo que se persigue con las “denominaciones de origen protegidas”. A continuación la Secretaría se refirió a los comentarios hechos en el sentido de que no sólo se debe disponer de protección frente a los productos que no son originarios de la zona geográfica de origen sino también frente a los que no están en conformidad con las especificaciones del producto. A ese respecto, la Secretaría señaló que el PNI separa esas dos cosas y dijo que si un producto comercializado correctamente por alguien que procede de la zona geográfica de origen no satisface los requisitos de denominación de origen o de indicación geográfica del producto, el propio país se debe ocupar del asunto, como indica la expresión “corresponderá a cada país decidir de qué forma reglamentar dicha utilización”.

64. La Delegación de Francia reiteró que la opción A del Artículo 11 del PNI está basada en la redacción del Artículo 6 del Arreglo de Lisboa y, por tanto, en la versión francesa, la palabra “réputée” se ha de sustituir por “considérée”. La Delegación también pidió más aclaraciones sobre el significado del Artículo 9.2) y si, a los efectos de abrir el sistema de Lisboa a diferentes tipos de legislaciones nacionales, la redacción en él utilizada tiene por fin dar plenas facultades a las Partes Contratantes para escoger la legislación no sólo con respecto a la protección de sus denominaciones de origen nacionales, sino también con respecto a las denominaciones de origen que tienen un registro internacional. La Delegación entiende que habrá cierta libertad en la elección de la legislación que los países pueden aplicar con respecto a sus propias denominaciones de origen, pero no con respecto a las denominaciones de origen cuyo registro es internacional. Refiriéndose al Artículo 13, y más en particular a la noción de “otros derechos



anteriores”, la Delegación señaló que en la realidad hay situaciones que se caracterizan no por los derechos sino por situaciones *de facto* y por tanto propuso que se aclare a qué se refiere realmente la expresión “otros derechos anteriores”.

65. Con respecto al Artículo 9.2), el Presidente dijo que las referencias a "denominaciones de origen registradas" que figuran en el nuevo instrumento se han de leer junto con el Artículo 1.x), que define "registrado" como "inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la presente Acta". El Artículo 9.2) no significa que las Partes Contratantes estarán obligadas a contar con un sistema de registro para proteger las denominaciones de origen. La expresión "denominaciones de origen registradas" significa claramente "inscritas en el Registro Internacional" en el marco del PNI. El Presidente continuó diciendo que, en su opinión, la disposición decisiva figura en la segunda parte del Artículo 9.2), que estipula con claridad que el tipo de legislación escogida tiene que satisfacer los requisitos sustantivos del nuevo instrumento.

66. Refiriéndose al Artículo 10.4), la Delegación del Perú reiteró su petición de poner el texto entre corchetes, pues opina que tal disposición no es necesaria en el PNI. Con respecto al comentario formulado por la Secretaría de que la supresión de dicha disposición no eliminaría realmente la posibilidad de que se presenten para su registro dos denominaciones de origen homónimas, ya sea como denominaciones de origen o como indicaciones geográficas, la Delegación solicitó que se le exponga un ejemplo real de homonimia inscrito en el Registro Internacional y, señalando que el actual Arreglo de Lisboa no incluye ninguna disposición que trate de la homonimia, también se preguntó qué necesidad hay realmente de incluir tal disposición en el futuro PNI.

67. El Presidente confirmó que la disposición objeto del Artículo 10.4) se pondrá entre corchetes en la próxima versión revisada del PNI.

68. Refiriéndose al Artículo 10.1), la Delegación de la Unión Europea aclaró sus anteriores comentarios a ese respecto indicando que su opinión es que hay falta de coherencia entre los incisos i) y ii) del Artículo 10.1)a). Más en concreto, partiendo de la premisa de que los productos se dividen en dos grupos, a saber, “productos de la misma clase” y “productos similares”, según la referencia a los mismos en los incisos i) y ii), respectivamente, la Delegación señaló que, si uno se fija en la opción B del inciso i), aún puede verse que la protección no se otorga frente a cualquier utilización, sino sólo frente a determinada utilización, o sea, una utilización “que perjudique” o una que “explote indebidamente la notoriedad”. Entretanto, si uno se fija en la opción B del inciso ii), que sólo se aplica a productos similares, puede darse cuenta de que la protección se otorga frente a toda utilización que “dé lugar a probabilidad de confusión”. Por tanto, la Delegación opinó que el escalón está más alto en i) que en ii).

69. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que estaba analizando la posibilidad de adherirse al Arreglo de Lisboa, lo que también puede avalar el hecho de que en el verano de 2012 Rusia pasó a ser miembro de la OMC, lo que, a su vez, significa que se ha de atener a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación señaló que su legislación nacional cuenta con disposiciones que tratan de la protección de las denominaciones de origen de productos que son muy similares a las de la protección otorgada en el marco del Arreglo de Lisboa. La Delegación indicó además que cuando se plantearon nuevos requisitos en materia de protección de indicaciones geográficas tras su adhesión al Acuerdo sobre los ADPIC, la Federación de Rusia pensó en las medidas que sería necesario adoptar para otorgar protección a ese nuevo grupo de productos. La Delegación añadió que en 2008 se hicieron varias modificaciones en su legislación nacional en lo que respecta a las denominaciones de origen de los productos y a la determinación de una definición de denominación de origen. Esta última se amplió en la práctica a fin de incluir una definición redactada más o menos en los términos del Artículo 2.1)c), que dice que una

denominación no tiene por qué ser “geográfica en sentido estricto, siempre y cuando se cumplan las demás condiciones mencionadas en el apartado a)”. La Delegación indicó no obstante que esa novedad en la redacción aún no permite afirmar si, en virtud de su legislación nacional actual, las autoridades competentes pueden otorgar una protección plena a las denominaciones geográficas y no geográficas. Al señalar que se han planteado varias preguntas con respecto a las referencias que se hacen al Acuerdo sobre los ADPIC en el Artículo 13, la Delegación solicitó que se le aclare si sería correcto suponer que todas las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa también tienen que ser Miembros de la OMC y, por tanto, están obligadas a cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC en sus respectivos territorios. Por el contrario, si la adhesión al nuevo Arreglo no se circunscribe a los Miembros de la OMC, la Delegación expresó la opinión de que en el Artículo 13 debe evitarse toda referencia al Acuerdo sobre los ADPIC.

70. En lo que respecta a la cuestión planteada por la Delegación de la Federación de Rusia acerca de la relación del PNI con el Acuerdo sobre los ADPIC, el Presidente dijo que, a su modo de ver, incluso los países o las organizaciones intergubernamentales que todavía no son Miembros de la OMC pueden adherirse al PNI a condición de que, con respecto a ciertos temas abarcados por los artículos pertinentes del PNI, se comprometan a aplicar las disposiciones estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En otras palabras, al ratificar el nuevo instrumento o al adherirse a él, los países de nueva adhesión aceptarán que, en el contexto del PNI, tengan que aplicar determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, en virtud del Artículo 5.3) del PNI también existe una obligación similar de cumplir el Convenio de París, y la única diferencia entre las dos situaciones que se están considerando es que el Acuerdo sobre los ADPIC no lo administra la OMPI. El Presidente indicó además que una técnica similar se utilizó también en otros tratados administrados por la OMPI, donde se hacen referencias a la obligación de las Partes Contratantes de cumplir las disposiciones del Convenio de París aún en los casos en que las Partes Contratantes no sean miembros de ese Convenio.

71. Refiriéndose a las explicaciones anteriores dadas por el Presidente en relación con la naturaleza cambiante de la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegación del Irán (República Islámica del) indicó que esa es precisamente la razón que le impide aceptar cualquier referencia al Acuerdo sobre los ADPIC en el PNI. La Delegación continuó diciendo que, como también ocurre en el caso de otros países que no son parte en el Acuerdo sobre los ADPIC, el Irán (República Islámica del) puede desde luego adherirse a un tratado que hace referencia a disposiciones que figuran en un instrumento distinto, como el Acuerdo sobre los ADPIC, y comprometerse a estar sujeto a ellas sólo en la medida en que esas disposiciones estén completamente definidas en el nuevo tratado y su texto, recogido en su totalidad.

72. El Representante de oriGIn aclaró que el objetivo real de su propuesta de fusionar los Artículos 13 y 17 no es desde luego la de imponer una obligación de coexistencia, sino la de definir claramente las condiciones bajo las cuales los Estados miembros pueden permitir la coexistencia. De otro modo, facultar plenamente a un Estado Miembro a que retire sin más una oposición a fin de permitir *de facto* la coexistencia puede equivaler, en su opinión, a una violación del tratado. En lo que respecta al Artículo 10.1)b) y a los comentarios en torno a la necesidad de que, además de la posibilidad de rechazar una solicitud de registro de marca para productos no originarios de la zona geográfica, se añada la posibilidad de denegar una solicitud de registro de marca que no respete las especificaciones del producto, el Representante de oriGIn recalcó la importancia de tal añadido, pues eso dejaría claro que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no son simplemente indicaciones de procedencia. Continuó diciendo que si tal añadido implica ir más allá del Acuerdo sobre los ADPIC, eso sería perfectamente posible, porque el Acuerdo sobre los ADPIC sí que permite a los países aumentar la protección.

73. Con respecto a la opción A del Artículo 11, el Representante del CEIPI dijo que la dificultad lingüística planteada por la Delegación de Francia se debe a que la traducción francesa examinada es una traducción de la versión inglesa del PNI, que a su vez difiere de la versión auténtica francesa del Arreglo de Lisboa. A ese respecto, el Representante del CEIPI opinó que es el texto inglés el que se ha de armonizar con el texto oficial francés, porque aunque el texto inglés se utiliza de base para los debates de la presente reunión, el único texto auténtico es el francés.

74. En un primer intento de resumir los debates celebrados hasta ahora, el Presidente señaló primero que se ha planteado la sugerencia de trasladar el Artículo 5 al Capítulo III. Indicó además que parece haber consenso en sustituir la palabra “*product*” por la palabra “*good*” en el texto inglés de todo el PNI y también se refirió al interesante debate acerca de cómo deben incorporarse las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC al PNI, bien mediante una simple referencia, bien mediante la reproducción íntegra de esas disposiciones. Refiriéndose a la propuesta de fusionar los dos párrafos del Artículo 13, el Presidente señaló que en ese caso será necesario modificar el Artículo 10.1)b), pues contiene una referencia específica al Artículo 13.1). También recordó que ha habido un debate sobre los términos utilizados en el Artículo 10.1) y en particular sobre si resulta o no apropiada la expresión “*like products*” (“producto de la misma clase”), dado que la Secretaría ha explicado que por “producto idéntico” podría entenderse un producto con las mismas características que el protegido en virtud de la denominación de origen. La pregunta es si el Grupo de Trabajo comparte esta interpretación de la expresión “producto idéntico”.

75. En lo que concierne al Artículo 2.2), la Delegación de Francia expresó su preocupación por el uso del plural en la definición y la referencia a “denominaciones” en lugar de “denominación”, lo que en opinión de la Delegación genera una dificultad relativa al establecimiento de un vínculo entre notoriedad y denominación. En otras palabras, la Delegación expresó la opinión de que ya no está claro qué confiere su notoriedad al producto y si, por ejemplo, es la denominación, el factor humano o natural u otra cosa distinta. Refiriéndose a la ausencia del término “geográficas” tras “denominaciones” en el Artículo 2.1)a), la Delegación solicitó que se aclare cuál es en ese caso el alcance real del Artículo 2.1)c), puesto que no queda claro si la denominación es necesariamente geográfica, y más en concreto preguntó cuál es el significado de “siempre y cuando se cumplan las demás condiciones mencionadas en el apartado a)” y cuáles son esas condiciones. La Delegación también solicitó más aclaraciones sobre la expresión “delimitada conjuntamente” en el Artículo 2.2), y sobre si el término “conjuntamente” se utiliza debido a los principios que se han de aplicar para explotar una delimitación común, o si el término se utiliza debido a un instrumento jurídico común que fundamente dicha delimitación. En lo que respecta al Artículo 2.1), la Delegación recordó que para Francia sigue siendo una cuestión esencial la de la naturaleza acumulativa de los factores naturales y humanos, y por tanto opinó que la actual definición de denominación de origen que figura en el Arreglo de Lisboa debe mantenerse en el PNI, tanto más cuanto que la inserción de una definición de indicación geográfica en el PNI permitiría no obstante que las denominaciones que no reúnen los requisitos acumulativos sigan estando protegidas como indicaciones geográficas en el marco del nuevo instrumento.

76. Refiriéndose al Artículo 2.1)c), el Presidente pidió a la Delegación de Francia que confirme que no está poniendo en cuestión el entendimiento de que la protección en calidad de denominación de origen también estará disponible para las indicaciones que, en sentido estricto, no son geográficas, sino que han adquirido cierto tipo de connotación geográfica, y que la preocupación de la Delegación consiste en que, puesto que el apartado a) no se refiere explícitamente a denominaciones “geográficas”, el apartado c) podría crear confusión.

77. En lo que respecta al Artículo 2.1)a), la Delegación del Perú propuso que “denominaciones” fuera seguido por “geográficas” para dejar las cosas claras y añadió que, en ese contexto, tendría perfecto sentido la especificación que figura en el Artículo 2.1)c). En la

versión española del PNI, la Delegación propuso sustituir las palabras “producto originario” por “producto proveniente de” dado que en español la expresión “originario de” se puede confundir con el término “oriundo”, que se aproxima más a la noción de “ser nativo de” que a la de “provenir de”. Con respecto a la última oración del Artículo 2.1)a), la Delegación pidió que se explique a qué se refiere la palabra “notoriedad”, y en todo caso sugirió que en la versión española del PNI se busque otra palabra, porque la traducción española de “*reputation*”, es decir, “notoriedad”, se puede confundir con la noción de “*notoriety*” en el marco del derecho de marcas, que tiene una connotación muy especial. La Delegación opinó que el Artículo 2.1)c) tiene que ser más concreto debido a que hace referencia a una denominación de origen que puede consistir en una denominación no geográfica, siempre y cuando se cumplan las demás condiciones. A ese respecto, la Delegación propuso transponer el texto que figura en la Nota 2.02 del documento LI/WG/DEV/6/4, que dice “la protección internacional en calidad de denominación de origen también está disponible para las indicaciones que, en sentido estricto, no son geográficas, sino que han adquirido una connotación geográfica”.

78. Refiriéndose al comentario de la Delegación del Perú de que la palabra “notoriedad” de la versión española del PNI también tendría una connotación relacionada con las marcas, el Presidente señaló que la palabra “notoriedad” ya se usa en el Artículo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa. En otras palabras, que ya forma parte de la terminología del Arreglo de Lisboa y se la considera una importante condición previa para proteger las denominaciones de origen en el marco del Arreglo de Lisboa.

79. Haciendo referencia al Artículo 2.1)a) y a la expresión “se conoce tradicionalmente que”, la Delegación de Hungría se preguntó por qué se han intercalado esas palabras en la definición, puesto que no aparecen en la definición actual del Arreglo de Lisboa.

80. La Delegación del Perú admitió que en el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa se hace efectivamente una referencia a la “notoriedad” en la versión española del Arreglo, pero aún mantiene la opinión de que, dado que se está en proceso de revisar el Arreglo de Lisboa con el fin de mejorarlo y de ampliarlo a otros posibles miembros, podría valer la pena aclarar determinados términos.

81. Refiriéndose al Artículo 2, la Delegación de Suiza solicitó que en el PNI se mantenga, sin ninguna nota de pie de página, la definición actual del Arreglo de Lisboa, que se refiere a los factores tanto naturales como humanos. Además, la Delegación opinó que se debe suprimir la expresión “se conoce tradicionalmente que” del Artículo 2.1)a), dado que sólo crearía confusión. Por último, la Delegación sugirió que se suprima el Artículo 2.1)c) también, puesto que en el Artículo 2.1)a) la palabra “geográficas” ya no acompaña a “denominaciones”.

82. El Presidente señaló que básicamente se han planteado dos alternativas en relación con la manera en que puede formularse el Artículo 2.1). La primera es intercalar la palabra “geográficas” tras “denominaciones” en el Artículo 2.1)a) de manera que el Acta concierna, como norma general, a las denominaciones geográficas, manteniendo también el apartado c) del Artículo 2.1). Dicho brevemente, eso contribuiría a aclarar que la protección también estaría disponible para una denominación “que no sea geográfica en sentido estricto, sino que ha adquirido una connotación geográfica”. La otra alternativa es la de conservar el texto actual en el Artículo 2.1)a), que se refiere a las “denominaciones” en general, y suprimir el apartado c) del Artículo 2.1).

83. Con respecto al Artículo 2.1), la Delegación de la Unión Europea propuso que la formulación utilizada en él se ciña más al texto del Acuerdo sobre los ADPIC, pues en su opinión la redacción actual va más allá de lo que contiene ese Acuerdo, lo que a su vez puede obstaculizar la aplicación práctica del nuevo instrumento. Por tanto, la Delegación propuso que se modifique el primer párrafo del Artículo 2.1) de manera que diga lo siguiente: “La presente Acta concierna a las denominaciones que sirven para identificar un producto como originario de

una zona geográfica situada en una Parte Contratante, cuando la calidad, las características o la notoriedad del producto se deben exclusiva o fundamentalmente al entorno geográfico”. La Delegación manifestó además que si se mantiene la redacción actual del Artículo 2.1)a), no parecería ser necesario el apartado c) del Artículo 2.1). Refiriéndose a las alternativas propuestas por el Presidente, la Delegación indicó su preferencia por la primera propuesta, esto es, añadir el término “geográficas” en el apartado a) del Artículo 2.1), manteniendo también el apartado c). En lo concerniente al Artículo 2.2), la Delegación opinó que no es coherente con el resto del texto y por tanto se pregunta si no será preferible delimitar la zona geográfica en el párrafo 2) del Artículo 2 y no en su párrafo 1).

84. La Delegación de Italia expresó sus dudas acerca de la inclusión de las palabras “se conoce tradicionalmente que” en el Artículo 2.1). En lo relativo al Artículo 2.1)c), la Delegación se mostró de acuerdo con la propuesta formulada por la Delegación del Perú. Por último, la Delegación opinó que el párrafo 2) del Artículo 2 debe permanecer en el Artículo 2.

85. La Delegación del Irán (República Islámica del) se declaró satisfecha con la redacción actual del Artículo 2.1) y opinó también que debe mantenerse el apartado c). La Delegación solicitó más aclaraciones acerca del Artículo 2.2), donde dice “zona... delimitada conjuntamente por las Partes Contratantes limítrofes en cuyos territorios esté situada dicha zona geográfica de origen”. A ese respecto, la Delegación preguntó más en concreto si la protección de las denominaciones de origen correspondientes a tales productos está condicionada a que los dos países a uno y otro lado de la frontera sean partes en el nuevo instrumento o si basta con que lo sea sólo uno de ellos.

86. En lo que respecta al Artículo 2.1), el Representante del CEIPI dijo que es contrario a que se incluya la expresión “se conoce tradicionalmente que” en ese párrafo. Con respecto al Artículo 5 y a su posible inclusión en el Capítulo III, dijo que no objeta nada a esa modificación, pero añadió que en tal caso el título del Capítulo III tendrá que modificarse a fin de que se refiera al contenido de la protección y no a los efectos del registro internacional. Con respecto al Artículo 14, se preguntó si no sería posible combinar ambas opciones y empezar con la opción B de modo que el texto diga así: “Las Partes Contratantes establecerán medidas legales eficaces de subsanación para la protección de las denominaciones de origen registradas. En particular, las Partes Contratantes velarán por que las acciones legales...”

87. El Presidente señaló en primer lugar que la expresión “se conoce tradicionalmente que” del Artículo 2.1)a) no ha recibido ningún apoyo e indicó también que hubo opiniones diferentes sobre la estructura del Artículo 2.1) y no sobre su sustancia. Hay consenso en torno al principio de que las denominaciones que en sentido estricto no son geográficas, pero que han adquirido una connotación geográfica, también merecen protección. A ese respecto, indicó que hay dos maneras de expresar ese principio en las disposiciones del PNI, que son o bien mantener el apartado a) en su redacción actual sin referencia alguna a que las denominaciones sean geográficas y suprimir el apartado c) del Artículo 2.1), o bien referirse en el apartado a) a denominaciones “geográficas” y mantener en su redacción actual el apartado c). Además, el Presidente señaló que ha habido opiniones en cierto modo encontradas con respecto a si la definición de la materia en el Artículo 2 debe seguir muy de cerca el actual Artículo 2 del Arreglo de Lisboa o si la definición debe aproximarse más a la que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, señaló que la Unión Europea ha abogado por este segundo enfoque, mientras que Francia y algunos otros países contratantes del actual Arreglo de Lisboa han defendido un enfoque similar al del Arreglo.

88. La Secretaría solicitó más aclaraciones sobre el comentario hecho por la Delegación de Francia en relación con el cambio del singular al plural en el Artículo 2.1)a) y su posible efecto en la interpretación de la palabra “notorieté” o “reputation” en inglés.

89. La Delegación de Francia señaló que la definición que figura en una versión anterior del PNI alude a “una denominación que ha dado al producto su notoriedad”, mientras que en el texto actual se alude a denominaciones, incluidos los factores naturales y humanos, “que han dado al producto su notoriedad”. A ese respecto, la Delegación indicó que lo que se está considerando es si “notoriedad” debe vincularse con “denominaciones” o con “factores naturales y factores humanos”. En otras palabras, la Delegación observó que existe un problema con la utilización del plural que hasta entonces no existía, porque la versión anterior utilizaba el singular. A ese respecto, la Delegación aclaró que lo que ha dado su notoriedad al producto es una denominación y no los factores naturales y humanos. Para concluir, la Delegación propuso añadir una coma para ayudar a aclarar cuál es el antecedente de la palabra “which” en la versión francesa del nuevo instrumento.

90. La Secretaría señaló que el Artículo 2.2) actual del Arreglo de Lisboa dice “que ha dado al producto su notoriedad”, a lo que preceden las palabras “la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”. La Secretaría indicó también que en el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define denominación de origen como “la denominación geográfica [...] que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características...”. Sin duda, la definición de denominación de origen del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa comprende tanto la denominación como la calidad o características. La Secretaría convino en que el texto que se está examinando no deja claro si el término “which” (“que”) se refiere a las denominaciones o a la calidad o características, pero también opinó que a fin de cuentas no importa porque el antecedente de “que” serían ambas cosas, y así debe ser en cualquier caso. Haciendo referencia a la frase “se conoce tradicionalmente que” que figura entre corchetes, la Secretaría recordó que esa expresión fue propuesta por la Delegación del Irán (República Islámica del) en la reunión anterior, como da fe de ello el párrafo 112 del informe de dicha reunión. A ese respecto, la Secretaría invitó a la Delegación del Irán (República Islámica del) a arrojar algo más de luz sobre su propuesta. Respecto de la referencia a “las demás condiciones” que figura en el Artículo 2.1)c), la Secretaría indicó que esta se refiere a todas las condiciones que aparecen en el Artículo 2.1), salvo a la que exige que la denominación sea geográfica. El Artículo 2.1)c) clarifica que una denominación puede ser implícitamente o explícitamente geográfica. En lo que respecta a la pregunta relativa a la utilización de las palabras “delimitada conjuntamente” en el Artículo 2.2), la Secretaría señaló que esta cuestión está relacionada con la noción de zona geográfica de origen mencionada en el Artículo 2.1)a), pero que también debe pasar a ser un elemento del Artículo 2.2). A ese respecto, la Secretaría señaló que hay que ir al Artículo 1.xi), que dice que por “zona geográfica de origen” se entiende “la zona geográfica mencionada en el párrafo 1) del Artículo 2”. Entretanto, el Artículo 1.xii) dice que por “zona geográfica de origen transfronteriza” se entiende “la zona geográfica de origen mencionada en el párrafo 2) del Artículo 2”. A tal respecto, la Secretaría aclaró que corresponde al país de origen decidir la manera de determinar la zona geográfica de origen. En la actual definición del Arreglo de Lisboa no se especifica nada a ese respecto y sólo en el Reglamento de Lisboa puede encontrarse la obligación de proporcionar una delimitación de la zona geográfica de origen. La Secretaría señaló que ese es también el caso del proyecto de reglamento que se está considerando. La Secretaría continuó diciendo que en el PNI no se puede encontrar la obligación de delimitar la zona, con la salvedad del Artículo 2.2), y por tanto para el Grupo de Trabajo se trata de decidir si la delimitación debe ser parte del PNI o si se debe dejar en el Reglamento en tanto que requisito obligatorio para la solicitud y el registro de una denominación de origen. La Secretaría tomó nota de las diversas sugerencias de suprimir la Nota 2 de pie de página, pero también puntualizó que esa nota aparece entre corchetes a fin de indicar que sigue habiendo una diferencia de puntos de vista en el Grupo de Trabajo en torno a si “los factores naturales [y] los factores humanos” son requisitos de naturaleza acumulativa o disyuntiva. Refiriéndose a los comentarios formulados por la Delegación del Perú acerca de la utilización del término “reputation” en la versión inglesa del PNI, o “notoriedad” en la correspondiente versión española, la Secretaría indicó que el actual texto del Arreglo de Lisboa también utiliza la palabra “reputation” o “notoriedad”. Con respecto a la sugerencia planteada por la Delegación de la Unión Europea de hacer que las disposiciones

que denotan definición en el Artículo 2.1)a) se ciñan más a la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC, la Secretaría invitó a los demás miembros del Grupo de Trabajo a que expongan sus opiniones a ese respecto. Lo mismo vale para la sugerencia de que se sustituyan las palabras “se deben....a” por las palabras “imputables... a” que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación del Irán (República Islámica del) sobre el Artículo 2.2), a saber, si los países limítrofes que comparten una zona transfronteriza tendrían que ser ambos Partes Contratantes en el PNI a fin de poder registrar la denominación transfronteriza de origen en el marco del nuevo instrumento, la Secretaría dijo que la respuesta es afirmativa. La Secretaría señaló, no obstante, que si sólo uno de los dos países es Parte Contratante en el PNI, entonces, por supuesto, ese país tiene todavía la posibilidad de registrar la denominación para aquella parte de la zona transfronteriza situada en su territorio. En lo concerniente al Artículo 14, la Secretaría opinó que deben mantenerse en el texto final las dos opciones A y B, y aclaró además que la opción A refleja básicamente las disposiciones del Artículo 8 del actual Arreglo de Lisboa en una forma ligeramente modificada. La Secretaría añadió que, puesto que la disposición que trata de las “acciones legales” ha suscitado numerosos comentarios en reuniones anteriores, en el sentido de que la disposición tendrá que modernizarse y que en muchos aspectos adolece de falta de claridad, se añadió como alternativa la opción B para tratar la cuestión de manera diferente.

91. En lo que respecta a su sugerencia de utilizar las palabras “se conoce tradicionalmente que” en el Artículo 2.1)a), la Delegación del Irán (República Islámica del) recordó en primer lugar que lo que importa en el nuevo instrumento es proteger los productos que han adquirido una arraigada notoriedad debido a su origen geográfico. La Delegación continuó diciendo que, sin las palabras “se conoce tradicionalmente que”, el texto del Artículo 2.1)a) puede interpretarse en el sentido de que en todos y cada uno de los casos habría que conducir una investigación para establecer si la calidad o las características de los productos se deben realmente al entorno geográfico. Por tanto, la Delegación opinó que debería bastar con tener en cuenta sencillamente el hecho de que es sabido por tradición que la calidad o las características del producto se deben exclusiva o fundamentalmente al entorno geográfico. La Delegación indicó que otra posibilidad sería suprimir las palabras “se conoce tradicionalmente que” y atenerse a la sugerencia de la Delegación de la Unión Europea de poner la palabra “notoriedad” después de “características” en el Artículo 2.1)a) de modo que la disposición diga así: “la calidad, las características o la notoriedad del producto...”

92. Sobre la base del Artículo 2 del texto actual del Arreglo de Lisboa, que no recoge la expresión “se conoce tradicionalmente que”, el Presidente entiende que el registro y la protección de una denominación de origen en los demás países contratantes no están sujetos a la realización de una misión de investigación para comprobar en los hechos si en el país de origen se han cumplido todos los requisitos. El Presidente indicó además que entiende que los países contratantes actúan sobre la base de la confianza mutua y que, siempre que en determinado país contratante del Arreglo de Lisboa se protege una denominación de origen, se parte de la presunción de que la Parte Contratante ha evaluado adecuadamente los criterios para otorgar la protección. Además, recordó que los demás países contratantes siempre pueden emitir una declaración denegatoria de la protección de determinado registro internacional, y por tanto no consigue ver de qué manera la expresión “se conoce tradicionalmente que” aportaría algún valor añadido a la práctica actual en el marco del Arreglo de Lisboa. El Presidente preguntó a la Delegación del Irán si respondería a sus preocupaciones que en las notas, en una declaración acordada o en una nota de pie de página al PNI, se haga la aclaración de que las Partes Contratantes trabajan sobre la base de la confianza mutua y que no se realizará ninguna misión de investigación para evaluar la base que da pie a la protección de determinada denominación a nivel nacional.

93. La Delegación del Irán (República Islámica del) dijo que puede dar su acuerdo a la sugerencia del Presidente de incluir una aclaración formal en una declaración acordada, en las notas o en una nota de pie de página.

94. A modo de observación general, el Presidente señaló que en lo que respecta a las disposiciones en materia de definición parece haber dos escuelas. Una trata de mantener el texto lo más cerca posible de la versión actual del Artículo 2 del Arreglo de Lisboa, mientras que la otra prefiere ceñirlo más a la redacción que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, el Presidente recordó que se ha propuesto otro instrumento, separado, para la protección de las indicaciones geográficas, aun cuando ahora la opinión dominante parece ser la de inclinarse por un instrumento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. En cualquier caso, el Presidente señaló que el texto utilizado en el actual proyecto de instrumento para la protección de las indicaciones geográficas se acerca mucho a la redacción utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC y por tanto se pregunta si sería apropiado hacer que se redacten ambas definiciones, para las denominaciones de origen y para las indicaciones geográficas, siguiendo el Acuerdo sobre los ADPIC. En otras palabras, el orador no consideró necesario acercarse más la definición de denominaciones de origen a la que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC puesto que, de todos modos, en el PNI también se incluirá una definición de indicaciones geográficas que sigue la del Acuerdo sobre los ADPIC.

95. La Delegación de Suiza expresó la opinión de que en la definición de denominación de origen se debe seguir la redacción del actual Arreglo de Lisboa. En lo que respecta al Artículo 2.2), concerniente a las denominaciones de origen transfronterizas, y al Artículo 6.5), que trata de las solicitudes relativas a zonas transfronterizas, la Delegación opinó que la necesidad de que dos Estados limítrofes se pongan de acuerdo sobre la denominación de origen concerniente a una zona geográfica transfronteriza puede presentar ciertas dificultades, pues podrían darse casos en los que los Estados no puedan llegar a un acuerdo, lo que a su vez significaría que no habría protección en el marco del sistema de Lisboa. La Delegación opinó por tanto que también se deben permitir las solicitudes individuales y propuso que en el Artículo 2.2) se sustituya la frase “de una zona geográfica transfronteriza delimitada conjuntamente por las Partes Contratantes limítrofes” por “de una zona geográfica transfronteriza que se pueda delimitar conjuntamente por las Partes Contratantes limítrofes”.

96. El Presidente indicó que el Artículo 2.2) debe leerse junto con el Artículo 6.5), que básicamente ofrece a las Partes Contratantes que comparten una zona geográfica de origen transfronteriza dos opciones, a saber, que cada una presente una solicitud relativa a la parte de la zona transfronteriza situada en su territorio o que actúen como Parte Contratante de origen única presentando conjuntamente una solicitud a través de una autoridad competente designada de común acuerdo. El Presidente dijo que cuando se comparan las disposiciones del Artículo 6.5) con las del Artículo 2.2) cabe preguntarse si en todos los casos se debe aplicar el requisito de que la zona se delimite conjuntamente. En opinión del Presidente, dicho requisito sólo debe aplicarse en el caso del inciso ii) del Artículo 6.5)a), donde las Partes Contratantes actúan con carácter de Parte Contratante de origen única. En el caso del inciso i) de ese Artículo, cuando cada Parte Contratante presenta por separado una solicitud, el Presidente no acierta a ver la necesidad de alcanzar conjuntamente un acuerdo sobre la zona geográfica transfronteriza ni de delimitarla conjuntamente, porque cada Parte Contratante puede ella sola delimitar esa zona con respecto a la parte que pertenece a su territorio. A ese respecto, el Presidente propuso modificar el Artículo 2.2) de modo que diga “las denominaciones de origen podrán servir para identificar productos que sean originarios de una zona geográfica transfronteriza de Partes Contratantes limítrofes en cuyos territorios esté situada dicha zona geográfica de origen”. Añadió que la cuestión de si se necesitaría o no delimitar conjuntamente el territorio puede aclararse en el Reglamento sólo con respecto al inciso ii) del Artículo 6.5)a).

97. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó más aclaraciones sobre las opciones propuestas en el marco del Artículo 14. La Delegación señaló que la opción A establece la obligación de velar por que las acciones legales puedan ser entabladas por el Ministerio público, otro organismo público o cualquier interesado, persona física o moral. No obstante, la



Delegación también señaló que el apartado i) de la opción A indica que “otro organismo público” puede entablar las acciones legales “cuando así lo disponga la legislación vigente”, lo que a su vez da la impresión de que las Partes Contratantes están obligadas a ofrecer la posibilidad de entablar las acciones legales tanto al Ministerio público como a otro organismo público, por un lado, pero también a “cualquier interesado, persona física o moral”, por otro. La Delegación preguntó a la Secretaría si ese es realmente el caso. La Delegación también señaló que la formulación del Artículo 8 del actual Arreglo de Lisboa es diferente, y que la referencia a la legislación nacional no aparece en los párrafos 1) ni 2) del Artículo 8 sino en el párrafo introductorio de ese artículo, lo que capacita a las Partes Contratantes para decidir si será el Ministerio público o el organismo competente el que entablará las acciones legales o si se ofrecerá esa posibilidad a “cualquier interesado, persona física o moral”. La Delegación señaló que la legislación rusa no ofrece la posibilidad de entablar acciones legales al Ministerio público ni a otro organismo público. En vez de eso, las únicas entidades que pueden entablar tales acciones son los interesados, personas físicas o morales, que utilizan una denominación de origen o que tienen derechos sobre una denominación de origen. Por tanto, la Delegación expresó la opinión de que sería preferible un enfoque más general y que debería hacerse referencia a la legislación nacional en un párrafo introductorio, siguiendo el modelo del Artículo 8 del actual Arreglo de Lisboa, porque eso permitiría a las Partes Contratantes ofrecer o bien las dos posibilidades de los apartados i) y ii) de la opción A del Artículo 14 o bien sólo una de las dos posibilidades, en función de lo que realmente sea posible en su legislación nacional. En lo que respecta a las opciones A y B, la Delegación opinó que ambas disposiciones se complementan y por tanto las dos pueden permanecer en el Artículo 14.

98. La Delegación de Francia reiteró su preferencia por dos definiciones separadas, una para las denominaciones de origen basadas en el Arreglo de Lisboa y otra para las indicaciones geográficas basadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

99. Las Delegaciones del Perú y de Italia también respaldaron la idea de que haya una redacción de la definición de denominación de origen que siga el actual Arreglo de Lisboa, y otra de la definición de las indicaciones geográficas que siga la del Acuerdo sobre los ADPIC.

100. El Representante de oriGIn reafirmó su respaldo a dos definiciones separadas, una de denominación de origen que refleje lo más posible la del actual Arreglo de Lisboa, y una de indicación geográfica que se redacte siguiendo el Acuerdo sobre los ADPIC.

101. La Delegación de Rumania se declaró a favor de una redacción de la definición de denominación de origen que siga el Arreglo de Lisboa, pero también indicó que no le parece necesario reflejar simplemente el Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la definición de indicación geográfica, y propuso que el PNI establezca su propia definición.

102. En referencia al Artículo 2.2) y a los incisos i) y ii) del Artículo 6.5)a), la Delegación de Chile opinó que, puesto que esas disposiciones reconocen explícitamente que una denominación de origen o una indicación geográfica pueden ser utilizadas por dos países, sería importante que haya una disposición que trate de la posibilidad de proteger las denominaciones homónimas como la propuesta en el Artículo 10.4).

103. Con respecto al Artículo 11, la Delegación de la Unión Europea opinó que sería más apropiado establecer sencillamente que “una indicación geográfica o denominación de origen registrada no podrá asumir el carácter de genérica”, lo que también obligaría a modificar ligeramente el título del Artículo 11. Con respecto al Artículo 13, la Delegación dijo que preferiría que en el PNI se redacte por completo, y no mediante simple referencia al Acuerdo sobre los ADPIC, el principio de coexistencia entre una marca anterior y la denominación de origen o indicación geográfica posterior. La Delegación indicó además que puesto que el

Acuerdo sobre los ADPIC aporta poca claridad a la cuestión de otros posibles derechos anteriores, parece que es conveniente que en el PNI haya una disposición que trate explícitamente de esos otros derechos anteriores.

104. El Presidente señaló que, en cuanto a la definición de denominación de origen, la opinión imperante en el Grupo de Trabajo es que habría que ceñirse lo más posible la definición actual del Arreglo de Lisboa, haciendo unas pocas adaptaciones que tal vez aclaren determinadas cuestiones y también reflejen la práctica establecida en el marco del Arreglo de Lisboa. El Presidente añadió que de ese modo se mantendrían en el PNI dos definiciones separadas para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. La primera se basaría en la definición actual del Arreglo de Lisboa y la segunda, en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC. Recordó que se ha llegado al acuerdo de suprimir las palabras “se conoce tradicionalmente que” en el Artículo 2.1)a) y que en su lugar habrá una nota de pie de página que aclare cómo se evaluarán en el PNI los criterios para otorgar la protección para atender a las preocupaciones expresadas por la Delegación de la República Islámica del Irán. En lo que respecta al Artículo 2.1), el Presidente indicó que en el PNI revisado podría haber dos versiones posibles. La primera consistiría en incluir el adjetivo “geográficas” en el apartado a) del Artículo 2.1), de manera que la disposición afecte a las denominaciones geográficas como norma general, manteniendo también en ese Artículo el apartado c) ligeramente modificado según lo sugerido por la Delegación del Perú a fin de incluir la redacción que figura en el párrafo 2.02 de las notas sobre el PNI. La alternativa implicaría dejar como está la redacción del apartado a) del Artículo 2.1) sin referencia alguna a las denominaciones “geográficas” y suprimir el apartado c). En lo que respecta al Artículo 2.2), el Presidente señaló que esa disposición debería referirse únicamente a las denominaciones de origen y no a las “denominaciones de origen protegidas”, y que también se quitarían las palabras “delimitada conjuntamente por” de modo que el texto simplemente haga referencia a “una zona geográfica transfronteriza de las Partes Contratantes limítrofes”, y en el Reglamento se especificaría en qué caso sería obligatoria la delimitación conjunta. El Presidente tomó nota del respaldo general a desplazar los párrafos 1) y 2) del Artículo 5 al Capítulo III, lo que a su vez exigirá una adaptación del título de este capítulo. El Presidente entendió que la obligación de cumplir el Convenio de París tal vez pueda ser tratada en el marco de las disposiciones generales del Capítulo I del PNI. Con respecto al Artículo 11, el Presidente tomó nota de que el Grupo de Trabajo prefiere la opción A. El Presidente indicó que se ha sugerido hacer que la versión inglesa se ciña más a la versión auténtica francesa del Arreglo de Lisboa. En lo que respecta al Artículo 14, el Presidente tomó nota del respaldo a la fusión de las opciones A y B, e indicó además que también se atenderían apropiadamente las sugerencias de redacción hechas por la Delegación de la Federación de Rusia.

105. La Secretaría recordó que los corchetes que contiene el Artículo 10 son reflejo de las diversas propuestas que figuran en las contribuciones aportadas por los países al cuestionario que se realizó dos años atrás. La Secretaría manifestó además la opinión de que todas esas propuestas tratan de captar básicamente dos cosas: primero, que se ha de ofrecer protección contra cualquier uso de la denominación de origen o la indicación geográfica con respecto a un producto de la misma clase que no sea originario de la zona geográfica de origen; y segundo, que se ha de ofrecer protección contra cualquier uso de la notoriedad de la denominación de origen o la indicación geográfica que pueda resultar perjudicial para la función de la denominación de origen o la indicación geográfica de designar al producto para el que se haya otorgado la protección. A ese respecto, la Secretaría sugirió mantener la redacción del párrafo introductorio del Artículo 10.1)a), seguida por el inciso i), que se centraría en la utilización de la denominación que constituye la denominación de origen con respecto a un producto que no es originario de la zona geográfica de origen, mientras que el inciso ii) se centraría en cualquier utilización que es probable que perjudique la capacidad de la denominación de origen de designar el producto con respecto al cual se haya otorgado la protección, en el supuesto de que la denominación de origen en cuestión tenga determinada notoriedad de la que otros estén

tratando de hacer un uso indebido o un aprovechamiento indebido. Las disposiciones del inciso ii) también abarcarían el caso en el que alguien en el interior de la zona geográfica de origen estuviera comercializando un producto que no satisfaga los requisitos de producción.

106. En lo que respecta al Artículo 10.1), la Delegación de la Unión Europea propuso fusionar los incisos i) y ii) en un único apartado y combinar la redacción de las opciones A y B de modo que el texto sea más acorde con la actual redacción de la correspondiente reglamentación de la Unión Europea. El texto modificado diría, pues: “concederán protección a una denominación de origen registrada contra toda utilización directa o indirecta de la denominación de origen en relación con un producto comparable que represente usurpación, imitación o evocación de la denominación de origen y/o perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen”. En otras palabras, la Delegación no considera que, a fin de cuentas, sea útil dividir el texto en dos tipos de productos, productos idénticos o productos comparables. La Delegación sugirió por tanto utilizar en los incisos i) y ii) únicamente la expresión “un producto comparable”, pues ésta incluiría también los productos que sean idénticos a los abarcados por la denominación de origen en cuestión.

107. Refiriéndose a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el PNI que se está examinando, el Presidente recordó que algunas Delegaciones se oponen a la mera incorporación, mediante referencia, de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC al PNI, como en el caso del Artículo 13 y algunas otras disposiciones del proyecto. A ese respecto, se refirió a las preocupaciones manifestadas por otras delegaciones acerca del tipo de obligaciones que contraerán en el marco del PNI las Partes Contratantes en él que no sean miembros de la OMC. Para atender esas preocupaciones, el Presidente recordó la sugerencia de reproducir las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y de incorporarlas íntegramente al PNI, con las adaptaciones necesarias. Con todo, expresó la opinión de que esa sugerencia podría suscitar algunos problemas técnicos, y por tanto propuso como posible salida en el caso del Artículo 13, y para aquellas otras disposiciones del PNI en las que se haga referencia a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que en su lugar se haga una referencia más específica, por sus números, a las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, ya sea en el texto de las propias disposiciones o en una nota a pie de página que enumere esas disposiciones y las identifique mediante el número de los artículos en cuestión. El Presidente opinó que su propuesta tal vez contribuya a definir con más claridad las disposiciones que las Partes Contratantes en el PNI deben aplicar. A continuación señaló algunas dificultades, como la necesidad de ponerse primero de acuerdo sobre los artículos del Acuerdo sobre los ADPIC que se han de incluir en la lista propuesta, o el hecho de que con el tiempo puedan modificarse las disposiciones de ese Acuerdo, lo que a su vez tendría un efecto sobre los artículos contenidos en la lista. El Presidente dijo que otra dificultad es la de cómo hacer frente a esas nuevas modificaciones con respecto a las Partes Contratantes del PNI que no sean miembros de la OMC. En relación con eso, el Presidente dijo que la nota de pie de página al apartado que concierne al Acuerdo sobre los ADPIC en las expresiones abreviadas objeto del Artículo 1 del PNI tal vez pueda completarse con una aclaración en el sentido de que las Partes Contratantes que no sean miembros de la OMC sólo estarían obligadas a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que estén vigentes cuando ratifiquen el PNI. El Presidente aclaró que tal principio no les impediría aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que se modifiquen después de su ratificación o su adhesión si así lo desearan o si se adhirieran más tarde a la OMC.

108. La Delegación del Irán (República Islámica del) dijo que, como cuestión de principio, no puede acceder a la sugerencia hecha por el Presidente. Refiriéndose al comentario de éste sobre la existencia de referencias a otros Convenios en el PNI, por ejemplo, el Convenio de París, la Delegación mencionó el párrafo 58 del informe de la reunión anterior del Grupo de Trabajo, en el que se recoge que su Delegación también manifestó su preocupación acerca de las referencias al Convenio de París, aún cuando el Irán (República Islámica del) es parte en él. La Delegación propuso por tanto extraer las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los

ADPIC y añadirlas al PNI en tanto que anexo o nota de pie de página. La Delegación concluyó diciendo que, como cuestión de principio, se opone a que se incorporen las disposiciones de otro tratado que no guarde una relación estructural con el nuevo instrumento al que prevé adherirse.

109. La Delegación de Suiza opinó que, si las cuestiones relacionadas con los derechos anteriores de marcas y otros derechos anteriores se resuelven según el modelo del Acuerdo sobre los ADPIC, las obligaciones de las Partes Contratantes a ese respecto deben exponerse con todo detalle en el PNI y no mediante una simple referencia al Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que respecta a la sugerencia formulada por el Presidente, a la Delegación no le convence que se logre aumentar la claridad o la certidumbre jurídica con la simple introducción de una cláusula en el sentido de que la única versión del Acuerdo sobre los ADPIC que se aplicará a una Parte Contratante será la que esté vigente en el momento de su adhesión al PNI.

110. La Delegación de Francia expresó su apoyo a los comentarios de las anteriores delegaciones pero aclaró que la simple reproducción de las disposiciones y excepciones en el Acuerdo sobre los ADPIC no puede constituir un fin en sí mismo, porque el Grupo de Trabajo tiene sus propias ambiciones para el nuevo instrumento y algunas de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no siguen la misma línea. La Delegación opinó que primero debe hacerse un inventario de las excepciones que ha previsto la Secretaría en las notas pertinentes al PNI, pues las notas mencionan determinadas excepciones que no se pueden calificar de “derechos” como tales, y la Delegación se preguntó si los miembros del Grupo de Trabajo son plenamente conscientes de las implicaciones de limitarse a plasmar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el PNI, sugiriendo en lugar de eso que el Grupo de Trabajo plantee sus propias excepciones, dado que hay algunas disposiciones en el Acuerdo sobre los ADPIC que, para empezar, no son compatibles con el Arreglo de Lisboa.

111. La Representante del INTA compartió las opiniones manifestadas por otras delegaciones en el sentido en que e indicó que no considera que las referencias generales al Acuerdo sobre los ADPIC sean suficientes ni en la forma que revisten actualmente en el PNI que se está considerando ni en la forma de una lista incluida en un anexo o en una nota de pie de página. Será necesario incluir disposiciones sustantivas apropiadas que garanticen que se respetarán y protegerán los derechos anteriores de marcas, lo que no ocurre con la presente redacción del PNI. La Representante La Delegación manifestó además la opinión de que las preocupaciones manifestadas por el Presidente y la Secretaría en el sentido de que puede haber interpretaciones divergentes de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC se puede resolver mediante una mezcla de disposiciones sustantivas y de determinados términos que rijan la relación entre el PNI y el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo por medio de expresiones del tipo “sin perjuicio de”.

112. El Presidente señaló que se han sometido al examen de los miembros del Grupo de Trabajo varios documentos oficiosos preparados por la Delegación de la Unión Europea, la Delegación de Suiza y la Secretaría, respectivamente. El texto de estos documentos figura en el Anexo III.

113. La Delegación de Suiza indicó que el objetivo e hilo conductor de su propuesta, elaborada conjuntamente con otras delegaciones, consiste en simplificar y aclarar las disposiciones de los Artículos 10 y 11 del PNI. A ese respecto, la Delegación opinó que sería más sencillo distinguir la utilización de “producto comparable” en el inciso i) y luego la utilización de “producto no comparable” en el inciso ii) y después tomar como criterio único la correspondencia entre el producto y las condiciones para la utilización legal de la denominación de origen que afectan al producto, en el caso de productos comparables. La Delegación indicó además que ha tratado de simplificar la disposición que se aplica a cualquier utilización que vaya acompañada por términos tales como “género”, “tipo”, “manera”, etcétera, vinculando dicha disposición con los cuatro puntos que describen los actos que se han de prohibir. La

Delegación añadió que ha puesto deliberadamente texto entre corchetes en el inciso i), dejando al Grupo de Trabajo que decida si términos tales como “usurpación” o “imitación” deben mantenerse en el PNI, como ocurre en el actual Arreglo de Lisboa. Con respecto a los párrafos 2) y 3) del Artículo 10 del PNI, la Delegación opinó que sería preferible suprimir esas disposiciones. La Delegación también opinó que el párrafo 5) del Artículo 10 es superfluo y que, en lo que respecta al Artículo 11, la Delegación prefiere la opción A no sólo porque es más clara, sino también porque se corresponde con la actual formulación del Arreglo de Lisboa. La Delegación sugirió no obstante considerar la posibilidad de sustituir, en aras de la claridad, los términos “no podrá considerarse que... haya asumido el carácter de denominación genérica” por “... no puede asumir el carácter de denominación genérica”.

114. Refiriéndose al Artículo 10.1)b) de la propuesta suiza, que dice que “las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no cumplan los requisitos que acompañen a esta denominación de origen”, el Presidente se preguntó de qué modo las autoridades competentes de las Partes Contratantes estarían en condiciones de comprobar, en el caso hipotético de procedimientos de registro o de invalidación, si determinado producto respecto del cual se haya registrado la marca satisface realmente los requisitos de una lista bastante detallada de especificaciones del producto. El Presidente indicó además que la propuesta suiza también obligaría a modificaciones de determinadas leyes de marcas, porque una marca que incorpore una denominación de origen no se considera ni motivo absoluto para la denegación ni motivo para la invalidación. El Presidente continuó diciendo que, por todo lo que sabe, normalmente los procedimientos para el registro de marcas no se extienden al examen del propio producto. Además, se preguntó quién comprobaría si la calidad del producto que satisface los requisitos en la fecha del registro no se deterioraría con el paso del tiempo, y si eso podría considerarse motivo para la invalidación de la marca. A continuación el Presidente solicitó una aclaración acerca de cómo se “acompañarían” las especificaciones o los requisitos del producto a una denominación de origen.

115. Refiriéndose a la cuestión planteada por el Presidente, la Delegación de la Unión Europea indicó que siempre que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) tiene que ocuparse de las solicitudes de registro de marcas para los productos a cuyo respecto existe una lista de especificaciones o requisitos, como en el caso de los vinos o el queso, la OAMI no interviene en examinar si los productos cumplen los requisitos reales. No obstante, la Delegación señaló que todo incumplimiento a ese respecto produciría una solicitud de cancelación de la marca y permitiría también al Consejo Regulador competente emitir, por ejemplo, una solicitud de cancelación motivada en que la marca es engañosa o en que el registro se hizo de mala fe.

116. La Delegación de Suiza convino en que aún se tiene que reflexionar más sobre la manera de tomar en cuenta los requisitos exigidos para la utilización de la denominación de origen, que no sólo se limitan al origen geográfico del producto. No debe permitirse la utilización de la denominación de origen si el producto, aunque sea originario de la zona geográfica prescrita, no satisface las demás condiciones para la utilización de la denominación de origen.

117. La Delegación de Francia respaldó la propuesta de la Delegación de Suiza, a la que también ha contribuido, y concretó además que el objetivo de la propuesta fue el de exigir un vínculo no sólo con el origen geográfico sino también con las especificaciones del producto relacionadas con la denominación de origen que pueden encontrarse en la solicitud del registro. A ese respecto, la Delegación continuó diciendo que la redacción propuesta tal vez se pueda hacer corresponder con las disposiciones de la Regla 7. En lo que respecta a la aplicación de la disposición sugerida, la Delegación opinó que, como ya ocurre en el Acuerdo sobre los ADPIC (que contiene disposiciones que prohíben el registro de marcas que comprenden una indicación geográfica y que no son originarias de la zona geográfica mencionada en las

especificaciones relacionadas con la indicación geográfica), el texto propuesto sencillamente va a ir un poco más allá, dado que las oficinas de la propiedad intelectual ya tienen la obligación de no registrar un producto que tenga un origen geográfico diferente del indicado en las especificaciones relacionadas con la indicación geográfica. La Delegación señaló además que la técnica de limitar sobre esa base los productos designados en el registro de la marca suele utilizarse en la Delegación de la Unión Europea o en otros países, como los Estados Unidos de América. La Delegación solicitó una aclaración en lo que respecta al alcance del Artículo 10.a)ii) en el documento oficioso preparado por la Secretaría (véase el anexo III) cuando se lo lee junto con la correspondiente nota 2. La Delegación indicó que su modo de entender la Nota 2 es que una denominación de origen está protegida cuando se utiliza un término idéntico o incluso ligeramente diferente; no obstante, observando que la nota 2 sólo se aplica al párrafo ii) del Artículo 10.a), la Delegación preguntó si esa limitación implica que no se aplicaría al párrafo i) del Artículo 10.a) y que por tanto sería posible utilizar nombres geográficos derivados de la denominación de origen siempre que determinado producto fuera originario de la zona geográfica en cuestión. Si esa interpretación es correcta, la Delegación dijo que el texto propuesto, junto con la correspondiente Nota 2, estaría de hecho reduciendo la protección que existe en el marco del Arreglo de Lisboa.

118. La Delegación del Perú dijo que, como norma general, en el Perú nadie puede registrar marcas que incluyan una denominación de origen registrada incluso si los solicitantes tienen la condición de usuarios o productores autorizados. El objetivo de ello es impedir todo abuso o engaño en la denominación de origen dado que, a los efectos del registro de marcas, la oficina de la propiedad intelectual no está en condiciones de verificar si los productos para los cuales se solicita el registro de la marca cumplen efectivamente los requisitos técnicos concernientes a la denominación de origen protegida.

119. Refiriéndose a la práctica vigente en Hungría, el Presidente dijo que si se solicitan registros de marcas con respecto a un signo que sólo consista en el nombre geográfico de una denominación de origen o una indicación geográfica, la oficina de la propiedad intelectual no lo registrará porque se considerará que no es distintivo y sólo se refiere al origen geográfico de los productos. No obstante, si se trata de un signo que incluya el nombre de la zona geográfica entre sus elementos, la oficina de la propiedad intelectual registrará la marca, a condición de que la lista de productos se limite a aquellos que son originarios de la zona a la que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica. El Presidente también indicó que en Hungría la oficina de la propiedad intelectual no comprueba si el producto al que se aplica la marca está en conformidad con las especificaciones del producto, y añadió que sigue sin poder ver cómo se puede realizar en la práctica esa verificación, por ejemplo en un juicio relativo a la invalidación de una marca. Señaló que el Artículo 10.3) del PNI deja esa cuestión en manos de las Partes Contratantes.

120. El Representante de MARQUES dijo que hay muchas jurisdicciones que no necesariamente comprueban si los productos a los que se aplica la marca cumplen o no con alguna especificación del producto. En otras palabras, la oficina de la propiedad intelectual registrará simplemente la marca en el caso de aquellos productos que cumplan las especificaciones del producto, por ejemplo los vinos espumosos que cumplan las especificaciones de la denominación de origen "*Champagne*". A continuación indicó que puede haber jurisdicciones en las que no se emitan mandatos de cese de las prácticas incorrectas, por ejemplo contra el titular de una marca correspondiente a vinos procedentes de la región de Champagne pero que no cumple las especificaciones del producto para la utilización de la denominación "*Champagne*", porque ese titular seguiría estando protegido por su derecho de marca, y la única alternativa sería iniciar un procedimiento para cancelar el registro de su marca. Refiriéndose al comentario del Presidente de que no ve cómo se puede comprobar el cumplimiento en lo relativo al producto y las especificaciones del producto, el Representante de MARQUES indicó que, en algunos países, en los procedimientos para el cese de las prácticas incorrectas se recurre a un mecanismo de trazabilidad que permite comprobar todas las fases

de producción de un producto determinado. A ese respecto, señaló que la OAMI ya no se limita a aceptar que el producto provenga simplemente de determinada zona geográfica, sino que también exige que cumpla las especificaciones del producto.

121. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia indicó que si una marca sólo consistiera en un término geográfico sería denegada, pues no se la consideraría lo suficientemente distintiva. Por el contrario, la marca que contuviera otros elementos además del término geográfico sería registrada, siempre que los productos o servicios a los que abarcara fueran realmente originarios de la zona geográfica indicada en la marca.

122. La Delegación de Suiza dijo que además de la limitación de la lista de productos como función de su procedencia, también es posible limitar la lista de productos incorporando una referencia a la denominación de origen, como ya ocurre en algunos países. La Delegación añadió que hacer una referencia específica a la denominación de origen es una forma de limitar la lista de productos de manera más amplia, y señaló que esa práctica, que no exige realizar una investigación detallada, ya se sigue en varios países, pues parece ofrecer una especie de protección preliminar y permite cierto control sobre el alcance de la protección de la marca.

123. El Presidente dijo que la cuestión de si se debe permitir a quienes solicitan el registro de una marca definir la lista de productos en la línea de lo propuesto por la Delegación de Suiza debe distinguirse de la de si las oficinas de la propiedad intelectual de las Partes Contratantes estarían sujetas a la obligación de comprobar si el producto en cuestión satisface realmente los requisitos que contienen las especificaciones del producto.

124. En lo relativo a si es practicable la modificación sugerida por la Delegación de Suiza en el Artículo 10.1)b), la Representante del INTA dijo que desde el punto de vista del profesional parece problemático en tanto en cuanto la disposición en cuestión opera en el contexto de un registro y no en el de una utilización. A ese respecto, añadió que la cuestión no radicaría tanto en la prohibición de utilizar una marca en el caso de productos que no satisfagan las especificaciones cuanto en la manera en que debería redactarse en la práctica la lista de productos o servicios abarcados por la marca. Indicó que a nivel de la Unión Europea eso es bastante sencillo, dado que el Artículo 7.1)j) del Reglamento sobre la marca comunitaria estipula que una marca para vinos con indicación geográfica sólo podrá registrarse en el caso de que los vinos tengan el mismo origen que la indicación geográfica, y no exige que se reproduzca la lista completa de especificaciones del producto. Continuó diciendo que, habitualmente, en el procedimiento de registro de una marca no se tratan las condiciones de la producción; lo mismo vale con respecto a otras prescripciones normativas, como las de etiquetado. Opinó que la redacción original del Artículo 10.1)b), que se acerca más a la del Artículo 23.2) del Acuerdo sobre los ADPIC, parece ser más apropiada y sencilla desde el punto de vista de un profesional.

125. Refiriéndose al documento oficioso presentado por la Secretaría, el Representante del CEIPI solicitó que se explique el motivo por el que los incisos iii) y iv) del Artículo 10.1)a) de la versión original del PNI no se ha recogido en el nuevo documento distribuido por la Secretaría.

126. Refiriéndose al documento oficioso que ha presentado, la Secretaría indicó que el Artículo 10.1)a)i) pretende abarcar únicamente la utilización de la denominación de origen como tal con respecto a un producto que tenga su origen fuera de la zona geográfica de origen. En otras palabras, no se ocupa de la situación de los productos que se producen en la zona geográfica de origen y, a ese respecto, la Secretaría recordó que la noción de zona geográfica de origen se explica en el Artículo 2.1) del PNI. La Secretaría señaló que el Artículo 10.1)a)ii) trata de otras situaciones, como la utilización de variaciones de la denominación de origen o la utilización de la denominación de origen con términos como “parecido a”, “género”, “tipo”, “manera” o parecidos. La Secretaría añadió que todos los usos de ese tipo serían ilegales si resultara que son perjudiciales para la función distintiva de la denominación de origen para ese

producto particular. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Francia, la Secretaría aclaró que la Nota 2 no es de aplicación al inciso i) del Artículo 10.1a). La Secretaría indicó que si uno se remonta a las Actas de la conferencia diplomática donde se concluyó el Arreglo de Lisboa, puede encontrarse una explicación que indica que usurpación y falsificación tienen el mismo significado. Por último, en respuesta a la pregunta planteada por el Representante del CEIPI en relación con la ausencia de los incisos iii) y iv) en el documento oficioso de la Secretaría, ésta indicó que se abandonaron deliberadamente porque de momento parece preferible limitar la discusión a las dos cuestiones principales que se han de tratar en el Artículo 10.1).

127. La Delegación de Francia opinó que la propuesta hecha por la Secretaría reduce realmente la protección que existe en el actual Arreglo de Lisboa, que no sólo trata de la usurpación sino también de la imitación. La Delegación indicó también que “imitación” no sólo significa utilizar el mismo nombre, sino también utilizar el nombre como adjetivo. Por ejemplo, Francia no sólo protege el término “*Bourgogne*”, sino también el adjetivo “*Bourguignon*” y lo mismo vale para “*Champagne*” y “*champenois*”. A ese respecto, la Delegación opinó que la protección no debe sólo afectar a la utilización del mismo e idéntico nombre. Refiriéndose a lo dicho por la Secretaría en lo que respecta al inciso i), a saber, que sólo puede abarcar los casos en que la denominación se utilizaría para productos que no son originarios de la zona geográfica de origen, la Delegación opinó que tal disposición no abarcaría el caso de los productos que, siendo originarios de la zona geográfica de origen, no habrían sido producidos de conformidad con las especificaciones del producto, y por tanto no está en condiciones de aceptar la redacción propuesta por la Secretaría a ese respecto. La Delegación señaló que en el marco del actual Arreglo de Lisboa la prohibición de toda utilización de la denominación de origen que equivalga a usurpación o imitación de tal denominación de origen es absoluta, mientras que con arreglo a la redacción propuesta dicha prohibición estaría sujeta a que se pruebe que la utilización sería “perjudicial para la capacidad de la denominación de origen de designar el producto a cuyo respecto se otorga la protección”.

128. La Delegación del Irán (República Islámica del) solicitó más aclaraciones acerca de la segunda parte de la Nota 2 del documento oficioso presentado por la Secretaría, que trata de las “utilizaciones de la denominación de origen por alguien de dentro de la zona geográfica de origen...”, y en particular se preguntó si eso no debería corresponder realmente a la jurisdicción de las propias Partes Contratantes.

129. La Secretaría aclaró que la utilización a que se hace referencia en la segunda parte de la Nota 2 está cubierta en el inciso ii), señalando también que el párrafo 3 del Artículo 10 del PNI deja esa cuestión a la legislación nacional.

130. El Representante de oriGIn también opinó que el documento oficioso presentado por la Secretaría parece debilitar notablemente la protección otorgada a las denominaciones de origen en el marco del actual Arreglo de Lisboa, mientras que el presentado por la Delegación de Suiza mantiene la sólida protección otorgada por el Artículo 3 del actual Arreglo de Lisboa y también aclara la totalidad de las diversas situaciones posibles que se han debatido hasta ahora, incluido el caso de las marcas. Concluyó diciendo que respalda plenamente la propuesta formulada por la Delegación de Suiza.

131. Refiriéndose al documento oficioso de la Delegación de la Unión Europea, el Presidente señaló que el inciso i) del Artículo 10.1a) contiene algunas palabras nuevas y por tanto invitó a la Delegación de la Unión Europea a que aporte más claridad sobre el significado de la expresión “con respecto a los productos no abarcados por el registro”.

132. La Delegación de la Unión Europea indicó que la idea que subyace a la redacción propuesta es la de otorgar protección con respecto a productos distintos de aquellos que ya están protegidos por la denominación de origen en cuestión pero que proceden de la misma



zona geográfica o son similares. Por ejemplo, en el caso de una denominación de origen para determinado queso, un producto como la leche se consideraría un producto comparable. En otras palabras, el objetivo consiste en dejar de lado los productos que ya están protegidos por la denominación de origen y otorgar una protección efectiva a los productos que son similares a los abarcados por la denominación de origen.

133. El Presidente preguntó a la Delegación de la Unión Europea qué solución se daría a un queso que viniera de una zona situada fuera de la zona geográfica de la denominación de origen. En otras palabras, qué disposición se aplicaría en el caso de un producto idéntico que no tendría su origen en la zona geográfica de la denominación de origen.

134. Puesto que se trata de dar protección tanto a los productos idénticos como a los comparables, la Delegación de la Unión Europea convino en que sería necesaria una redacción más explícita y propuso que la disposición diga “toda utilización directa o indirecta de la denominación de origen con respecto a productos idénticos o comparables no abarcados por el registro...”.

135. La Delegación de Italia dijo que respalda plenamente la propuesta formulada por la Delegación de Suiza, a la que también ha contribuido. En particular, la Delegación opinó que la primera parte de la propuesta suiza es mucho más clara que la redacción que aparece en el PNI, y a tal respecto recordó que el objetivo del conjunto de este ejercicio es el de simplificar el nuevo instrumento de Lisboa.

136. En respuesta a una pregunta planteada por el Representante del CEIPI en relación con el Artículo 10.1)a) iii), la Delegación de Suiza dijo que es necesario aclarar la evolución de la protección internacional otorgada a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Por tanto, parece adecuado detallar el alcance de la protección, sobre todo al referirse a productos comparables, similares o incluso totalmente diferentes.

137. El Presidente, en un intento por resumir los debates, indicó que la primera cuestión es la de determinar si las disposiciones relativas al contenido de la protección deben o no especificar si están tratando de productos idénticos o comparables o si el texto debe referirse sencillamente a los productos en general. A continuación se refirió a la cuestión de si un otorgamiento adicional de protección contra productos originarios de la zona geográfica de origen que no cumplan otros requisitos no significaría a su vez que todas las Partes Contratantes estén obligadas a elaborar una lista de especificaciones del producto. En todo caso, el Presidente convino en que existe interés en otorgar esa protección y se preguntó si podría intentarse combinar de alguna manera los elementos del documento oficioso de la Delegación de la Unión Europea con los del documento oficioso presentado por la Delegación de Suiza.

138. A la luz de la divergencia en los comentarios sobre el Artículo 10.1)b) del PNI, el Presidente se preguntó si a ese respecto no se podría contemplar una disposición facultativa que permita a las Partes Contratantes denegar o invalidar el registro de una marca con respecto a productos que, siendo originarios de la zona geográfica de origen, no cumplan otros requisitos. Seguidamente sugirió colocar entre corchetes los Artículos 10.2) y 10.4) del PNI en vista de los comentarios formulados, tomando nota al mismo tiempo de la sugerencia de suprimir el Artículo 10.5), a reserva de los cambios propuestos con respecto al Artículo 11. Refiriéndose al Artículo 10.1)a), el Presidente opinó que puede mantenerse su párrafo introductorio dado que todos los documentos oficiosos se han redactado sobre esa base.

139. Refiriéndose al párrafo introductorio del Artículo 10.1)a), la Delegación de Hungría solicitó que se le aclare si esa disposición se refiere únicamente a los actos comerciales, dado que, en ese Artículo, la referencia a la “utilización comercial” se hace únicamente en el inciso ii) y no en el inciso i).

140. Refiriéndose al párrafo introductorio del Artículo 10.1)a), la Delegación de Chile pidió una aclaración en lo que respecta al significado de los términos “como mínimo, contra los actos siguientes” y se preguntó si puede darse al Grupo de Trabajo un ejemplo concreto para entender mejor qué tipo de acto cabría añadir a todo lo que ya se ha enumerado en los incisos i) a iv).

141. La Delegación de Suiza opinó que, si los incisos i) a iv) se han de mantener en el Artículo 10.1)a), las palabras del párrafo introductorio “como mínimo” no son necesarias. La Delegación continuó diciendo que, a su juicio, los Estados miembros siempre pueden ir más allá en su legislación nacional, puesto que la finalidad de lo dispuesto en el Artículo 10.1)a) es únicamente ofrecer un nivel mínimo de protección en todos los países.

142. El Presidente señaló a la atención de los participantes el Artículo 5.1) del PNI, en el que ya se prevé una protección más amplia. Señalando que el Artículo 5.1) fija una norma general que abarca la totalidad del instrumento, convino en que las palabras “como mínimo” tal vez puedan eliminarse en el párrafo introductorio del Artículo 10.1)a) y por tanto sugirió que el párrafo introductorio modificado diga así: “con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada contra los actos siguientes: ...” Refiriéndose al inciso i) del Artículo 10.1)a) el Presidente, en un intento por recoger la redacción sugerida en los documentos oficiosos de las Delegaciones de la Unión Europea y de Suiza y las diversas reflexiones manifestadas a ese respecto, sugirió que su redacción sea: “toda utilización directa o indirecta de la denominación de origen con respecto a productos idénticos a, o comparables con, los productos designados por la denominación de origen que no sean originarios de la zona geográfica de origen o, en su caso, que no cumplan otros requisitos para utilizar la denominación de origen”. Tal texto iría seguido por otros dos elementos redactados según lo propuesto por la Delegación de la Unión Europea, esto es, “que represente usurpación, imitación o [evocación] de la denominación de origen” o “que perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen”. El Presidente dijo que el inciso ii) del Artículo 10.1)a) del PNI, que permanecería inalterado, iría seguido por otros dos incisos iii) y iv) colocados entre corchetes y cuya redacción seguiría la de los incisos iii) y iv) de la propuesta de la Delegación de Suiza, que son idénticos a los incisos ii) y iii) del documento oficioso de la Delegación de la Unión Europea. Después de eso, el Presidente sugirió intercalar algunas palabras redactadas según lo sugerido en el documento oficioso de la Delegación de Suiza, que diría: “la protección de conformidad con los incisos i) a iii) se aplicará incluso si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como [“género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, [“estilo”, [“método”, [“parecido a”] o equivalentes”. A continuación sugirió mantener el apartado b) del Artículo 10.1) en la forma planteada en el documento de trabajo presentado por la Secretaría, aunque completándolo con otra oración que diría: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes podrán denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que, aunque sean originarios de la zona geográfica de origen, no cumplan otros requisitos para utilizar la denominación de origen”. Tal disposición debe ir seguida por el párrafo 2) del documento de trabajo original, mientras que el párrafo 3) se suprimiría, como han pedido algunas delegaciones. Además, el párrafo 4) se pondría entre corchetes y el párrafo 5) se suprimiría. Con respecto al Artículo 11, el presidente sugirió utilizar el título que figura en el documento oficioso de la Delegación de Suiza, que dice “Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico” y también mantener la redacción de la opción A, a saber: “No podrá asumir [considerarse que haya asumido] el carácter de genérica una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada en una Parte Contratante”. En ese caso, la opción B sería suprimida y ya no aparecería entre corchetes el texto de la antigua opción A. El Presidente concluyó diciendo que, en aras de la claridad, se distribuirán todas sus propuestas a los miembros del Grupo de Trabajo.

143. El Representante del CEIPI sugirió que debe mantenerse abierta su propuesta de utilizar en el texto inglés “*goods*” en lugar de “*products*”. En lo que respecta al Artículo 11, propuso sustituir en el texto inglés la palabra “*deemed*” por “*considered*”.

144. Refiriéndose al segundo guión del inciso i) del Artículo 10.1)a) de su documento oficioso, la Delegación de la Unión Europea aclaró que la frase que abarca desde “incluso si figura indicado el verdadero origen del producto [...]” hasta “o equivalentes” debe convertirse en un párrafo separado para que cubra las situaciones a las que se refieren los dos guiones que la preceden en la versión que propone del inciso i) del Artículo 10.1)a).

145. En lo que concierne a la preocupación manifestada por la Delegación de Hungría con respecto a la naturaleza de los actos a los que se refiere el párrafo introductorio del Artículo 10.1)a) del PNI, el Presidente dijo que ciertamente el texto se refiere a utilidades comerciales; no obstante en aras de la claridad propuso utilizar los términos “toda otra utilización comercial” en el inciso ii).

146. La Delegación de Italia señaló que en la propuesta más reciente hecha por el Presidente con respecto al Artículo 10 ya no se encuentra la referencia a toda utilización comercial de la denominación de origen en relación con un producto no comparable. A ese respecto, la Delegación preferiría que el inciso ii) del Artículo 10.1) de la propuesta la Delegación de Suiza se mantenga en la versión revisada del Artículo 10 que ha de presentar la Secretaría.

147. Refiriéndose al inciso i) del Artículo 10.1)a) del documento oficioso de la Delegación de la Unión Europea, la Delegación de Chile pidió en primer lugar más aclaraciones acerca del significado de la noción de “utilización indirecta” y también preguntó cuál es el criterio utilizado en la Unión Europea para determinar si un producto es comparable a otro. Volviendo al ejemplo expuesto por la Delegación de la Unión Europea a ese respecto, la Delegación no está convencida de que la leche sea comparable al queso y, por tanto, propuso excluir del texto la noción de producto “comparable”, que es bastante subjetiva.

148. La Delegación del Irán (República Islámica del) también respaldó la propuesta formulada por la Delegación de Suiza en lo que respecta al inciso ii) del Artículo 10.1)a). Volviendo al comentario hecho por el Presidente en lo que respecta a la naturaleza de los actos que se mencionan en el párrafo introductorio del Artículo 10.1)a) del PNI, a la Delegación no le convence que el texto sólo deba referirse a la utilización comercial. A ese respecto, la Delegación opinó que es importante prohibir también la utilización no comercial de un producto que pueda ser perjudicial para la notoriedad del producto original protegido por una denominación de origen.

149. Refiriéndose al inciso ii) del Artículo 10.1)a) del documento oficioso presentado por la Delegación de Suiza, el Presidente dijo que parece aplicarse únicamente a productos no comparables, y pidió que la Delegación de Suiza que lo confirme. En otras palabras, preguntó si lo que realmente significa esa disposición es que no será aplicable a productos comparables o idénticos, o si la Delegación de Suiza opina que el caso de los productos comparables ya está tratado en el inciso i) del Artículo 10.1)a).

150. Al objeto de aclarar las cosas, la Delegación de Suiza dijo que también se puede hacer una referencia explícita a la “utilización comercial” en el inciso i) del Artículo 10.1)a) de la propuesta que figura en su documento oficioso, a fin de aclarar que el texto trata de que se evite la utilización indebida en un contexto comercial. Refiriéndose al inciso i), la Delegación convino en que tal vez el término “comparable” no sea el más apropiado, pero que el objetivo consiste en dar protección contra toda utilización con respecto al mismo producto y, por ejemplo, proteger un queso amparado por una denominación de origen contra la utilización de dicha denominación en otro queso. El objeto del inciso ii) es el de brindar protección contra las utilidades en otros tipos de productos, en concreto otros productos no comparables.

151. Con respecto al documento oficioso presentado por la Delegación de Suiza, la Delegación del Perú formuló unas pocas reservas relacionadas con el uso de los términos “utilización directa o indirecta” así como el uso del término “evocación” según se indicó anteriormente. Con respecto a las nociones de producto comparable y no comparable, la Delegación prefiere que se usen términos diferentes en español, a saber, “idéntico” y “relacionado”. Por último, la Delegación reiteró su petición de sustituir el término “notoriedad” por “reputación” en la versión española del PNI a fin de evitar toda confusión con el derecho de marcas.

152. En relación con el debate sobre el uso de las palabras comparable o no comparable, la Secretaría se refirió al inciso ii) del Artículo 10.1)a), en el que se especifica que se otorgará la protección contra la utilización que “es probable que perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen” y se preguntó si sería en todo caso necesario el término “no comparable”, por lo que propuso suprimirlo de modo que lo dispuesto en el inciso ii) también se aplique a productos comparables.

153. El Presidente opinó que el objetivo del inciso ii) del Artículo 10.1)a) es el de brindar protección a productos no comparables, y añadió que en tal caso será necesario mostrar que tal utilización “es probable que perjudique o explote indebidamente la notoriedad”. Continuó diciendo que en el caso de los productos comparables, por el contrario, la protección estaría asegurada aunque no hubiera prueba de perjuicio para la notoriedad.

154. La Delegación del Irán (República Islámica del) reiteró su preocupación de que se ha de brindar protección contra la utilización tanto comercial como no comercial. A modo de ilustración, la Delegación expuso el ejemplo de un acto de beneficencia en el que se dé gratuitamente un producto que sea perjudicial para un producto protegido por una denominación de origen registrada en el marco del Arreglo de Lisboa.

155. La Delegación de Chile dijo que sigue sin comprender del todo cuál sería el criterio de la comparabilidad en el caso de productos “comparables” y añadió que esa falta de claridad hace difícil entender la magnitud del alcance de la protección brindada a la indicación geográfica o a la denominación de origen.

156. Al reanudar los debates al día siguiente (el miércoles 5 de diciembre de 2012), el Presidente indicó que se ha distribuido a los miembros del Grupo de Trabajo, en forma de documento oficioso del Presidente, un posible texto de compromiso para los Artículos 10 y 11 (véase el Anexo III).

157. Haciendo referencia al inciso i) del Artículo 10.1)a) del documento oficioso preparado por el Presidente, el Representante del CEIPI se preguntó si no podrían suprimirse los términos “~~en su caso~~ where applicable” de modo que el texto diga así: “not originating in the geographical area of origin or not complying with any other applicable requirements ~~que no sean originarios de la zona geográfica de origen o que no cumplan ningún otro requisito aplicable~~”. En su opinión, la expresión “~~en su caso~~ where applicable” es demasiado amplia y debe ser más concreta específica. Propuso además que se haga una modificación similar en el inciso ii) del Artículo 10.1)b). En lo concerniente a la nota de pie de página del Artículo 10.3), opinó que la expresión inglesa “*may not*” de la primera línea tiene cierta ambigüedad, pues lo mismo puede significar “tiene el derecho de no hacer algo” como “no tiene derecho a hacer algo”, nociones que son bastante diferentes. En aras de la claridad, propuso que el texto diga así: “se entiende que una Parte Contratante tiene derecho a no otorgar protección”.

158. A modo de comentario general, la Delegación del Perú observó que el nuevo texto implica el otorgamiento de protección con anterioridad a la presentación de información detallada relativa a los productos en cuestión que permita determinar, por ejemplo, si proceden de la zona geográfica de origen y si cumplen o no los requisitos de la denominación de origen.

A ese respecto, la Delegación solicitó que se aclare si en tales casos se esperaría de las oficinas nacionales que actúen de oficio o solamente a petición de las partes, puesto que a esas oficinas les sería muy difícil determinar si un producto cumple o no los requisitos de la denominación de origen.

159. El Presidente señaló que la nueva versión acordada del Artículo 14 dejará claro que cualquier parte interesada tendrá siempre la posibilidad de emprender acciones legales contra cualquier utilización ilícita de la denominación de origen. Continuó diciendo que el párrafo 1)a) del Artículo 10 hace referencia a las acciones que pueden entablarse contra cualquier utilización ilícita de la denominación de origen y aclaró a ese respecto que, a menos que la legislación nacional contemple la intervención de la propia autoridad competente, corresponderá a cualquier parte interesada, ya sea el beneficiario de la protección o cualquier otra entidad facultada para hacer valer los derechos que se siguen de la protección de la denominación de origen, entablar acciones contra cualquier utilización abarcada por el Artículo 10.1)a).

160. La Delegación de Suiza señaló que el nuevo texto propuesto por el Presidente, que ya no hace distinción entre “productos de la misma clase” y “otros productos” en los incisos i) y ii) del Artículo 10.1)a), genera cierta confusión. Por tanto, la Delegación propuso que se vuelva a reintroducir en el texto la distinción entre los incisos i) y ii). A ese respecto, la Delegación opinó que podría utilizarse otra terminología y que ésta podría basarse en la que figura en el Artículo 10.2), que hace referencia a “productos del mismo género”. En relación con ello, la Delegación propuso, por ejemplo, utilizar los términos “mismo género de productos” en el inciso i) y “productos de diferente género” en el inciso ii). La Delegación indicó además que otra posibilidad sería referirse al “producto al que se aplica la denominación de origen”, como es el caso en la Regla 5.2)a)iv) del proyecto de reglamento del PNI, dado que ese tipo de terminología permitiría definir mejor el alcance de la protección con respecto a esas categorías de productos. Según lo indicado anteriormente, la delegación opinó que hace falta ir más allá de una simple referencia al origen del producto e incluir, en vez de ello, una referencia general a los requisitos para la utilización de la denominación de origen. La Delegación señaló que su propuesta también pretende tener en cuenta las necesidades de los países que protegen las indicaciones geográficas mediante el sistema de marcas, y por tanto se preguntó si sería apropiado seguir refiriéndose a usurpación e imitación en el nuevo instrumento. Con respecto a los países que protegen sus denominaciones de origen o indicaciones geográficas con arreglo al sistema de marcas, la Delegación opinó que sería preferible utilizar criterios más objetivos, de manera que se defina la protección en una forma que se corresponda mejor con el nivel de protección o los criterios de protección imperantes en aquellos países que utilizan sistemas de protección específicos para las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas. A ese respecto, la Delegación propuso poner entre corchetes los términos “usurpación”, “imitación” y “evocación”, como se sugiere en su documento no oficioso.

161. Refiriéndose al Artículo 10.1)b) del documento oficioso que ha presentado el Presidente, la Representante del INTA reiteró su posición de que otros requisitos como las cuestiones normativas generales no son por lo general una cuestión de procedimientos de registro de marcas, sino más bien una cuestión de regular la utilización. A ese respecto, dijo que lo dispuesto en el inciso ii) del Artículo 10.1)b), incluso siendo meramente facultativo, aún puede dar lugar a problemas prácticos y a confusión, y por tanto propuso suprimir el inciso ii), sin perjuicio del hecho de que siempre será posible denegar o invalidar las marcas que sean engañosas. Con respecto al inciso i) del Artículo 10.1)b), propuso utilizar términos que indiquen claramente a qué género de producto se aplica realmente la disposición. A tal efecto propuso utilizar una redacción como “con respecto a productos del mismo género que los protegidos por la denominación de origen registrada pero que no sean originarios de la zona geográfica de origen”, pues opinó que la actual redacción parece implicar erróneamente que la disposición también se aplicaría a géneros de productos totalmente diferentes. La Representante sugirió que en el Artículo 10.1)b) se incluya explícitamente un principio de

prioridad a fin de dejar claro que la disposición no se aplicará a las marcas que tengan una prioridad anterior a la del registro de la denominación de origen internacional. Con respecto al Artículo 10.2), propuso añadir texto que deje totalmente claro a qué clase de producto se aplica la presunción y, a ese respecto, propuso añadir al final de la oración los términos “pero que no sean originarios de la zona geográfica de origen”, pues, en su opinión, de otro modo la disposición podría también aplicarse a situaciones en que el producto sea originario de la zona geográfica de origen.

162. La Delegación de Francia señaló primero los aspectos positivos del nuevo texto propuesto por el Presidente, pues aclara algunas cosas con respecto a la definición de “utilización comercial” y despeja la incertidumbre con respecto a la utilización de los términos “directa” o “indirecta”, suprimiendo simultáneamente la referencia a productos “comparables”. La Delegación recordó que debe haber una protección general no sólo en relación con productos similares o semejantes, sino también en relación con cualquier utilización ilícita o cualquier utilización que pueda perjudicar la notoriedad de la denominación de origen. En lo que respecta al inciso ii) del Artículo 10.1)a), la Delegación reiteró su preocupación con respecto al alcance de esa amplia disposición, que introduce más dudas y posiblemente puede desalentar más adhesiones al nuevo instrumento. A tal respecto, la Delegación señaló que los términos “usurpación” e “imitación” han venido utilizándose durante mucho tiempo y que se ha de proceder con mucho cuidado antes de sustituirlos por una referencia a la noción de “falsificación”. La Delegación señaló además que en el marco del derecho de marcas el término “falsificado” tiene un significado muy restringido y tal vez es inaplicable en el caso de las denominaciones de origen. En lo que concierne al Artículo 10.2), que trata de la presunción de utilización ilícita en el caso de utilización por terceros, la Delegación señaló que el Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere protección contra todo riesgo de confusión y establece una presunción de riesgo de confusión en el caso de utilización no autorizada de la marca para productos idénticos. No obstante, la Delegación señaló que la disposición que se está considerando establece otra presunción de utilización ilícita y que por tanto tendría que verificar con el Ministerio de Justicia francés si tal presunción sería contraria a la “presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad” vigente en Francia antes de adoptar una posición sobre ese tema.

163. Con respecto al Artículo 14 del PNI, la Delegación del Perú dijo que lo que entiende es que, a reserva de la legislación nacional aplicable, las acciones legales pueden ser entabladas bien por las partes interesadas, bien por las autoridades públicas. No obstante, la Delegación se preguntó qué sucedería en el caso de aquellos países en los que ambas entidades, públicas o privadas, puedan entablar tales acciones, y más en concreto se preguntó si las autoridades públicas estarían sujetas a la obligación de entablar de oficio acciones legales en ese caso, lo que a su vez implicaría que la autoridad pública tendría la capacidad de realizar una investigación plena para determinar si se cumplen los requisitos para utilizar una denominación de origen. La Delegación se mostró muy preocupada a este respecto y por tanto propuso que se ponga entre corchetes lo relativo a la obligación de entablar acciones legales contra los productos que no sean originarios de la zona geográfica de origen o que no cumplan otros requisitos para utilizar la denominación de origen.

164. La Delegación de Rumania indicó que los términos “usurpación”, “imitación” o “evocación” no son equivalentes, añadiendo también que en su opinión el término “usurpación” no comprende la noción de “imitación”, al contrario que el término “evocación”, y por tanto propuso utilizar únicamente la palabra “usurpación”.

165. La Delegación de Italia dijo que estaría dispuesta a considerar la reintroducción de la distinción entre productos del mismo género y productos de género diferente en el Artículo 10.1). Refiriéndose a la propuesta de suprimir los términos “usurpación”, “imitación” o “evocación”, la Delegación dijo que hay que obrar con suma prudencia a ese respecto, pues esos términos se utilizan actualmente en el Arreglo de Lisboa.

166. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que el Artículo 10.1)b) no reproduce íntegramente el texto del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y, más en concreto, no recoge el concepto fundamental de “inducir al público a error”. Por tanto, la Delegación propuso que en el nuevo instrumento se recoja con más exactitud lo dispuesto en el Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

167. La Secretaría se refirió a la sugerencia hecha por la Delegación del Perú de utilizar en la versión española del PNI la palabra “reputación” en lugar de “notoriedad”, a pesar de que el Artículo 2.2) de la versión española del actual Arreglo de Lisboa también registra “notoriedad”. A ese respecto, la Secretaría recordó que el único texto auténtico del Arreglo de Lisboa es el texto francés, que utiliza la palabra “*notoriété*” en lugar de “*réputation*”, e indicó además que dicho término fue traducido al español como “notoriedad” y al inglés como “*reputation*”. En otras palabras, dado que ambas nociones aparecen en el actual Arreglo de Lisboa, la Secretaría ha decidido seguir las versiones inglesa, francesa y española del Arreglo a los efectos de redactar las diferentes versiones lingüísticas del PNI. La Secretaría concluyó diciendo que la sugerencia del Perú de utilizar la palabra “reputación” en lugar de “notoriedad” en la versión española del PNI sin duda puede ser atendida, a condición de que haya acuerdo de los demás países de lengua española.

168. Refiriéndose al Artículo 10.3) del texto propuesto por el Presidente, la Delegación del Perú reiteró su petición de o bien suprimir del todo esa disposición relativa a la homonimia, o bien dejarla entre corchetes. En lo que respecta al comentario de la Secretaría en el sentido de que la supresión de esa disposición no impediría el registro de dos denominaciones de origen o indicaciones geográficas que sean homónimas, la Delegación preguntó a su vez qué necesidad habría de mantener el Artículo 10.3) si en la práctica ya existe dicha posibilidad.

169. En lo que respecta al Artículo 10.1)a) del texto presentado por el Presidente, en aras de la claridad la Delegación de Italia propuso suprimir las palabras “los actos siguientes” al final de la oración, de modo que el texto termine tras la palabra “contra”. Con respecto al inciso ii) del Artículo 10.1)a), la Delegación propuso una pequeña enmienda de modo que esa disposición diga: “cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, naturaleza, calidad, procedencia o cualidades esenciales de los productos”. Observando que en el inciso i) del Artículo 10.1)b) no aparecen los conceptos de imitación, usurpación o evocación, la Delegación solicitó que se los introduzca en esa disposición. A tal efecto, la Delegación propuso que las palabras “denegarán o invalidarán el registro de una marca” vayan seguidas de las palabras “que corresponda a una de las situaciones abarcadas por el Artículo 10.1)a)i)”.

170. El Presidente señaló que en el Reglamento sobre la marca comunitaria puede encontrarse una disposición muy similar, a saber: “las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el Artículo 13 del Reglamento (CE) sobre productos alimenticios”. El Presidente señaló que en esa disposición se establece también un principio de prioridad.

171. La Delegación de Italia aclaró que la idea consiste en reflejar en el apartado b) del Artículo 10.1) que la denegación o la invalidación no sólo debe ser aplicable con respecto a los productos que no son originarios de la zona geográfica de origen, sino también en todos los casos establecidos en el inciso i) del Artículo 10.1)a), esto es, en casos de usurpación, imitación o evocación de una indicación geográfica, o siempre que la utilización perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la indicación geográfica.

172. La Delegación de Rumania respaldó la respuesta de la Delegación del Perú de utilizar “reputación” en lugar de “notoriedad” en la versión española del PNI, y también solicitó que en la versión francesa se utilice el término “*réputation*” en lugar de “*notoriété*”, pues, desde su punto de vista, ambos términos no son equivalentes.

173. La Delegación de Suiza señaló que, aun cuando en algunas legislaciones nacionales pueden estar recogidas las nociones de usurpación, imitación y evocación, éstas pueden no obstante ser ajenas a otras legislaciones u otros sistemas de protección. De ahí la sugerencia de la Delegación de que se sustituyan esas nociones por un criterio que sea objetivo y que ayude a evitar que se tenga que probar la usurpación, la imitación o la evocación. A la luz de los comentarios oídos hasta el momento, la Delegación dijo que una solución alternativa puede ser la de mantener la distinción entre productos del mismo género y productos de género diferente, y mantener los conceptos de “usurpación, imitación y evocación” en el caso de los productos del mismo género que no cumplan los requisitos básicos de la denominación de origen. La Delegación indicó además que, puesto que en los requisitos pertinentes del producto se incluye la referencia al origen geográfico, no considera que sea necesario distinguir el origen geográfico de entre los demás requisitos y por tanto la sola referencia a “denominación de origen” ya abarcaría todos los requisitos aplicables. Por tanto, la Delegación propuso que el texto del inciso i) del Artículo 10.1)a) sea: “toda utilización o toda usurpación, imitación o evocación de la denominación de origen en relación con productos del mismo género que no cumplan los requisitos aplicables a la denominación de origen”. En lo que respecta al grado de protección que sería aplicable a productos de naturaleza diferente, la Delegación propuso que la disposición diga así: “toda utilización, usurpación o imitación de la denominación de origen en relación con productos de otro género que es probable que perjudique la notoriedad de la denominación de origen o que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto”.

174. El Representante del CEIPI dijo que sería preferible tener por escrito las nuevas propuestas formuladas por la Delegación de Suiza para entender mejor todas sus implicaciones. En lo que respecta al uso de las palabras “*réputation*” o “*notoriété*” en las versiones francesa y española, señaló que la versión francesa del Acuerdo sobre los ADPIC habla de “*réputation*” (“reputación”), y expresó la opinión de que sería preferible sustituir “*notoriété*” por “*réputation*” en el PNI para estar más de acorde con todos los requisitos relacionados con la denominación de origen, sean geográficos o de otro tipo. En lo que respecta al comentario formulado por la Delegación de Rumania de que el concepto de “imitación” podría estar cubierto por el concepto de “usurpación”, opinó que sería peligroso suprimir “imitación” del PNI, pues esa palabra aparece también en el actual Arreglo de Lisboa. En lo que respecta al concepto de “evocación”, pidió a las delegaciones que desean introducirlo en el PNI que aporten un ejemplo concreto de un caso de evocación a fin de comprender mejor qué abarca ese término.

175. El Representante de la ABPI convino en que la palabra “imitación” se ha de mantener en el PNI. En lo que respecta al inciso i) del Artículo 10.1)a) sugirió, en aras de la conciliación, modificar ligeramente el texto de manera que diga “su reputación o su notoriedad” en lugar de “su reputación”.

176. La Representante del INTA observó que la propuesta formulada por la Delegación de Suiza parece poner “utilización” en tanto que alternativa a “usurpación, imitación o evocación”; no obstante, entiende que es la utilización en sí lo que tiene que equivaler a usurpación, imitación o evocación, y por tanto sugirió que la oración diga, por ejemplo, “toda utilización que represente usurpación, imitación o evocación”. También se mostró preocupada en lo que respecta a introducir el concepto de “evocación”, pues es difícil comprender lo que éste abarca.

177. Con respecto al término “evocación”, la Delegación de Italia reiteró su vivo interés por mantenerlo en el Artículo 10 del PNI, puesto que es sumamente diferente de los conceptos de “imitación” o “usurpación”. El concepto de “evocación” designa el uso de un término que recuerda o evoca el nombre de una denominación de origen aun cuando ésta haya cambiado sustancialmente, siendo posible por ello que perjudique su notoriedad.



178. La Secretaría, en referencia a la pregunta planteada por la Delegación del Perú en cuanto a si sería necesario que el PNI contenga una disposición sobre la homonimia, aclaró que la principal razón es en que en el mundo hay unos pocos países que permiten la coexistencia de denominaciones de origen homónimas e indicaciones geográficas homónimas. Además, en opinión de la Secretaría parece útil contar con una disposición que regule la manera en que los países pueden tratar con dos o más denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas registradas en el marco del PNI. Teniendo presente ese objetivo, la Secretaría indicó además que ha analizado el Acuerdo sobre los ADPIC, que contiene dos disposiciones que tratan de ese asunto, y señaló que una de ellas lo trata de manera muy específica pero se limita a los vinos, mientras que la otra trata de manera más general la cuestión de dos denominaciones o indicaciones geográficas que resultan ser la misma. La Secretaría concretó además que la segunda disposición a que se ha referido es el párrafo 4 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que está reflejado en la nota a pie de página del Artículo 10.3) del documento oficioso. La Secretaría señaló que se trata de un texto que permitiría a los países negarse a proteger una de las dos denominaciones de origen homónimas en caso de que esa denominación “dé al público una idea falsa de que los productos se originan en otro territorio”. En todo caso, como se ha indicado con anterioridad, en el marco del sistema de Lisboa la Oficina Internacional no tiene la potestad de denegar las denominaciones de origen que se hayan solicitado en el marco del Arreglo de Lisboa sobre la base de razones sustantivas. Por consiguiente, si un país presenta una solicitud relativa a una denominación de origen homónima similar a una denominación de origen anteriormente registrada, la Oficina Internacional no tendría la potestad de denegar esta última denominación y tendría que registrarla si se cumplen los requisitos formales. Seguidamente la denominación en cuestión se enviaría a los demás países de la Unión, que entonces tendrían derecho bien a denegarla, bien a permitir su coexistencia, en función de lo que prescriba su legislación nacional. La Secretaría recordó que a la luz de las preocupaciones manifestadas por la Delegación del Perú a ese respecto, el párrafo 3) del Artículo 10 se ha puesto entre corchetes en el texto propuesto por el Presidente.

179. Cuando el Grupo de Trabajo volvió a ocuparse de los Artículos 10 y 11 del PNI en la mañana del jueves 6 de diciembre de 2012, sobre la base de la nueva versión del documento oficioso del Presidente relativo a dichos Artículos que fue distribuido en la tarde del miércoles 5 de diciembre de 2012, el Presidente propuso que ese texto se adopte como base para la futura labor.

180. La Delegación de Suiza expresó su satisfacción en lo concerniente a la nueva versión del documento oficioso presentado por el Presidente, solicitando al mismo tiempo que la expresión “represente usurpación, imitación o evocación” en el inciso i) del Artículo 10.1)a) se ponga entre corchetes, pues opinó que deberán tener lugar nuevos debates en relación con el uso de esos términos.

181. La Delegación de la Unión Europea dio su acuerdo a utilizar la disposición propuesta como base para la futura labor, pero añadió que en el Artículo 10 se deberá dejar claro que los derechos de marca anteriores que se hubieran adquirido antes del registro de una denominación de origen serán salvaguardados ~~en cualquier caso~~ y no serán cancelados debido al registro posterior de la denominación de origen.

## EXAMEN DEL CAPÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES Y GENERALES

182. Refiriéndose al Artículo 1.vi) de la versión francesa del PNI, el Representante del CEIPI dijo que la referencia al Acuerdo sobre los ADPIC se debe modificar ligeramente a fin de sustituir la última palabra, “*révisé*”, por la palabra “*amendé*”, porque el Acuerdo sobre los ADPIC fue modificado, y no revisado, en 2005. En lo que respecta al Artículo 4, señaló que la palabra inglesa “*status*” (“situación”) se ha traducido como “*situation juridique*”, lo que suena

bastante raro y por tanto sugirió que se proponga una traducción diferente. En lo que respecta al Artículo 5.3), dijo que es cierto que durante mucho tiempo sólo los Estados miembros de la Unión de París han tenido acceso a los acuerdos y tratados sobre la propiedad intelectual concluidos bajo la égida de la OMPI, pero también señaló que en los últimos años ha cambiado la práctica a fin de abrir esos tratados a todos los Estados miembros de la OMPI. No obstante, opinó que el Artículo 5.3) debe mantenerse en el PNI a fin de que apliquen las disposiciones del Convenio de París aquellos miembros que no son parte en él. A ese respecto, dijo que en su opinión el Artículo 5.3) ha de mantenerse en el Capítulo I del PNI incluso si al final se decide desplazar el Artículo 5.2) al Capítulo III. El Representante del CEIPI dijo que la opción B del Artículo 5.3) le plantea dudas muy serias, puesto que en algunos aspectos es errónea y también peligrosa. A ese respecto, señaló que la referencia al Artículo 4 sobre el derecho de prioridad no es correcta, pues tal derecho de prioridad no se aplica a las indicaciones geográficas ni las denominaciones de origen. Además, señaló que a veces es bastante cuestionable la pertinencia de algunas de las disposiciones que figuran en el Artículo 6 y los artículos siguientes, como en el caso de las marcas de servicio. Expresó la opinión de que el Artículo 5*bis* también debería aplicarse a las Partes Contratantes que protejan las denominaciones de origen mediante marcas de certificación, y por tanto propuso hacer referencia a ese artículo en la disposición que se está examinando. Por último, concluyó diciendo que sería mejor seguir el precedente de los tratados existentes y adoptar la opción A.

183. Refiriéndose al uso de la frase “La protección prevista en la presente Acta” que figura en los párrafos 1) y 2) del Artículo 5, la Delegación de Hungría se preguntó si es apropiada esa expresión, habida cuenta que son las propias Partes Contratantes las que han de brindar la protección. A continuación la Delegación pidió que se aclare por qué el Artículo 5.2) no se ajusta al actual Artículo 4 del Arreglo de Lisboa, pues no contiene referencia alguna a la legislación nacional ni a la jurisprudencia.

184. La Delegación de Argelia señaló en primer lugar que el Artículo 2.2), que trata de las denominaciones de origen transfronterizas, está vinculado con el Artículo 6.5) del PNI, y también expresó la opinión de que el Artículo 2.2) sería una disposición relativamente problemática para los países que no hayan llegado a un acuerdo en lo que respecta a la delimitación de determinada región transfronteriza. A ese respecto, la Delegación señaló que aun cuando haya muchas similitudes entre los países de la región norteafricana, también hay muchas diferencias entre los países del Magreb. Por tanto, la Delegación pidió más aclaraciones acerca de la razón de que en el PNI haya disposiciones como las del Artículo 2.2) y el Artículo 6.5), y cuáles serían las consecuencias para aquellos países que en su legislación interna no tengan, ni prevean tener, ninguna disposición relativa a zonas transfronterizas.

185. En respuesta a los comentarios de la Delegación de Argelia, el Presidente señaló que, después de despejar algunos puntos, los miembros del Grupo de Trabajo convinieron en adaptar el texto del Artículo 2.2). El Presidente señaló primero que, de conformidad con el inciso i) del Artículo 6.5)a) del PNI, las Partes Contratantes estarán facultadas para actuar con independencia, de modo que cada Parte Contratante en cuyo territorio se sitúe la zona transfronteriza pueda libremente presentar ella sola una solicitud para la parte de la zona transfronteriza situada en su territorio. A continuación dijo que si, por el contrario, las Partes Contratantes en cuestión desean presentar conjuntamente una solicitud, estarán facultadas para hacerlo en virtud del inciso ii) del Artículo 6.5)a), y señaló que sólo en ese caso estarán obligadas a presentar conjuntamente la solicitud, a actuar por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo y a delimitar el territorio conjuntamente. El Presidente siguió diciendo que, a los efectos de recoger ese entendimiento en el PNI, los miembros del Grupo de Trabajo acordaron suprimir las palabras “delimitada conjuntamente por” y “protegidas” del Artículo 2, de modo que el texto modificado diga así: “Las denominaciones de origen podrán servir para identificar productos que sean originarios de una zona geográfica transfronteriza de Partes Contratantes limítrofes en cuyos territorios esté situada dicha zona geográfica de origen”. Añadió que el Artículo 6.5) todavía sería de aplicación, pero que en el

Reglamento del PNI se dejaría claro que, si las partes contratantes que comparten una zona transfronteriza desean presentar conjuntamente una solicitud, también tendrán que delimitar conjuntamente la zona geográfica y actuar por conducto de una Administración competente designada de común acuerdo.

186. La Delegación de Argelia dijo que sigue teniendo dificultades para comprender del todo el concepto de zona transfronteriza y, por ejemplo, solicitó más aclaraciones acerca de quién tendría la facultad de decidir si determinada zona geográfica es o no una zona transfronteriza. En otras palabras, lo que le preocupa no es tanto el procedimiento de solicitud para productos de una zona transfronteriza cuanto el concepto en sí de zona transfronteriza.

187. El Presidente indicó que una zona transfronteriza es una zona situada en el territorio de más de una Parte Contratante o, en otras palabras, una zona que se extiende más allá de las fronteras de una Parte Contratante. Añadió que no hay obligación de llegar a un común acuerdo sobre los límites de una zona transfronteriza puesto que cada Parte Contratante puede actuar por su cuenta y presentar una solicitud con respecto a la parte de la zona geográfica transfronteriza que está dentro de su territorio. Señaló que dicha solicitud la tramita y la registra la Oficina Internacional exactamente igual que la de cualquier otra denominación de origen. El Presidente señaló, no obstante, que el PNI sólo pretende dar a las Partes Contratantes afectadas la posibilidad, en cuanto a opción de procedimiento, de registrar conjuntamente la denominación de origen.

188. En lo que respecta a la versión modificada del Artículo 2.2) a la que se ha referido el Presidente, la Delegación de Argelia pidió que tanto esa disposición como la disposición del Artículo 6.5) relacionada con ella se dejen entre corchetes en el PNI revisado.

189. La Delegación del Irán (República Islámica del) se preguntó si la Delegación de Argelia estaría de acuerdo en limitar el uso de los corchetes únicamente al Artículo 2.2) pero no al Artículo 6.5)a)ii), que consiste en una disposición totalmente facultativa que no obliga a las Partes Contratantes a actuar conjuntamente.

190. La Delegación de Italia solicitó aclaraciones acerca de si se ha decidido ya trabajar sobre la base de un instrumento único o sobre la base de dos instrumentos, esto es, un tratado y un protocolo, o si aún está abierta esa cuestión.

191. El Presidente recordó que el Grupo de Trabajo ha convenido en que el objetivo es que haya un proyecto de instrumento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas. No obstante, señaló que todavía queda por acordar la manera en que se organizará el registro internacional en tal PNI único con respecto a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas en el marco del mismo y con respecto a las denominaciones de origen que ya están registradas en el marco del actual Arreglo de Lisboa.

192. La Delegación de Argelia confirmó que desea mantener los corchetes en los Artículos 2.2) y 6.5)a)ii) para poder volver a tratar la cuestión de las denominaciones de origen transfronterizas en la próxima reunión.

193. La Delegación de Rumania respaldó las opiniones manifestadas por la Delegación de Argelia y dijo que también desea volver a tratar la cuestión de las denominaciones de origen transfronterizas en la próxima reunión.

194. En lo que respecta al Artículo 5.3), la Delegación del Irán (República Islámica del) expresó la opinión de que no basta con una simple referencia a las disposiciones pertinentes del Convenio de París, tanto más cuanto que no todas las Partes Contratantes tienen por qué

ser miembros del Convenio de París, y por tanto propuso que las disposiciones pertinentes se reproduzcan íntegramente en el Artículo 5.3) a fin de entender cabalmente cuáles serán las obligaciones de las Partes Contratantes en el marco del PNI.

195. El Presidente señaló que, como indicó anteriormente el Representante del CEIPI, con el fin de permitir la adhesión de los Estados miembros de la OMPI que aún no son parte en el Convenio de París, las disposiciones del tipo de la del Artículo 5.3) se han convertido en una norma en la redacción de instrumentos jurídicos de la OMPI anteriormente adoptados. A la luz del hecho de que el Convenio de París constituye una base tan fundamental para las cuestiones relativas a la propiedad industrial a nivel mundial, el Presidente propuso o bien mantener como está el Artículo 5.3) o bien impedir que se adhieran al PNI los Estados miembros de la OMPI que aún no son parte en el Convenio de París.

196. Refiriéndose al Capítulo I del PNI, la Delegación del Perú dijo que mantiene sus reservas en lo relativo al Artículo 1.xiii) y el Artículo 1.xvi), porque la legislación peruana, que a su vez se basa en la de la Comunidad Andina, no ofrece indicación alguna acerca de si las organizaciones internacionales pueden considerarse como titulares del derecho de utilizar denominaciones de origen, y por tanto solicitó que esas disposiciones se mantengan entre corchetes.

197. El Presidente recordó que desde el comienzo mismo, el mandato del Grupo de Trabajo comprende una revisión del Arreglo de Lisboa que contemple la posibilidad de que se adhieran las organizaciones intergubernamentales competentes. Por tanto, le plantean algunas dificultades los comentarios formulados por la Delegación del Perú, puesto que afectan al mandato otorgado al Grupo de Trabajo por la Asamblea de la Unión de Lisboa. A ese respecto, el Presidente propuso que en el Informe se tome nota de que la legislación peruana no prevé en la actualidad la posibilidad de otorgar protección para las denominaciones de origen registradas a nombre de una organización intergubernamental, en lugar de poner entre corchetes las disposiciones pertinentes.

## EXAMEN DEL CAPÍTULO II: SOLICITUD Y REGISTRO INTERNACIONAL

198. La Delegación de Hungría solicitó una aclaración con respecto al Artículo 7.3)iv), donde dice “la descripción del producto al que se aplica la denominación de origen”. Más en concreto, la Delegación se preguntó por qué en esa disposición se utilizan los términos “descripción del producto” aun cuando la Regla 8.1)iv) del texto actual del Reglamento del Arreglo de Lisboa no incorpora ninguna referencia a una descripción del producto.

199. El Representante del INTA sugirió que la redacción de la segunda línea del Artículo 6.3)ii) se modifique ligeramente de manera que diga “una persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios mencionados en el apartado i) u otros derechos en la denominación de origen, [...]”. Aclaró que el motivo de la modificación propuesta es que en la mayoría de las legislaciones que prevén marcas de certificación para las indicaciones geográficas, el propio titular de la marca de certificación carece del derecho a utilizarla y tampoco se puede considerar que represente a quienes tienen el derecho de utilización o “beneficiarios”. En otras palabras, la disposición estará incompleta si no abarca también “otros derechos” como el derecho de propiedad en la marca de certificación. Señaló también que el término “beneficiarios” aparece por vez primera en el Artículo 6.3)ii) y se preguntó si sería apropiada la introducción de ese nuevo término en la disposición en cuestión, pues antes ni se lo había tratado ni se lo había definido. A tal respecto dijo que una posibilidad sería, por ejemplo, decir “una persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de las personas mencionadas en el apartado i), denominadas en adelante

beneficiarios [...]”, o algo en términos parecidos. En lo que respecta al Artículo 7, también consideró que es excesivo incluir la descripción del producto o los productos en tanto que uno de los requisitos relativos a la fecha de presentación.

200. En lo concerniente al Artículo 8.3), que prevé que “la Asamblea podrá establecer tasas reducidas para los registros internacionales relativos a las denominaciones de origen de los países en desarrollo”, el Representante del CEIPI dijo que, aun cuando respalda plenamente la idea que subyace a la propuesta, opina que la inserción del Artículo 8.3) en el PNI sería superflua e incluso peligrosa. Especificó además que en su opinión sería superflua porque en todo caso la Asamblea ya tiene la facultad de modificar el Reglamento y por consiguiente las tasas, ya que éstas forman parte del Reglamento. Además, mencionó también algunos precedentes en otros tratados de la OMPI en los que, sin mención alguna en el propio tratado, la Asamblea competente decidió otorgar reducción de tasas o decidió que las tasas serían reducidas para los solicitantes de países en desarrollo u otras categorías de solicitantes. A ese respecto, se refirió más en concreto al PCT, el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid y el Arreglo de la Haya. Consideró también que la inserción del Artículo 8.3) en el PNI podría ser peligrosa porque se lo podría interpretar como limitativo de la competencia de la Asamblea. A tal respecto, señaló que el Artículo 8.3) sólo menciona los “países en desarrollo” sin citar los “países menos adelantados” en tanto que categoría separada, por ejemplo, y también se preguntó qué sucedería si la Asamblea decide conceder reducciones de tasas a otras categorías de Partes Contratantes, o a categorías especiales de solicitantes. A ese respecto, señaló que se puede mantener que el Artículo 8.3) no se lo permitiría a la Asamblea, porque la disposición sólo menciona los “países en desarrollo”.

201. Refiriéndose al apartado ii) del Artículo 6.3), la Delegación de Francia solicitó más aclaraciones en lo que concierne a la frase “ejercer los derechos de los beneficiarios”, y en particular se preguntó si eso significa, por ejemplo, ejercer los derechos de utilizar la denominación de origen, y también se preguntó si el término “beneficiarios” está vinculado con el apartado i) del Artículo 6.3). La Delegación también propuso que el Artículo 7.3)ii) se vincule de algún modo con el apartado ii) del Artículo 6.3), y dijo que comparte las preocupaciones manifestadas por otros participantes en lo que respecta al uso de “descripción del producto” en el apartado iv) del Artículo 7.3).

202. La Delegación del Perú propuso que se modifique ligeramente el Artículo 6.3) de modo que diga: “Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), la solicitud de registro internacional de una denominación de origen será presentada por la Administración competente en nombre propio o en nombre de...”, para tener debidamente en cuenta que en determinadas legislaciones la Administración competente puede, en nombre propio, presentar una solicitud para el registro internacional de una denominación de origen.

203. Indicando que en virtud del apartado ii) del Artículo 6.3) la Administración competente sería una “persona moral”, el Presidente se preguntó si realmente sería necesario hacer explícito que la Administración competente puede actuar en nombre propio, como lo solicita el Perú.

204. La Delegación del Perú se mostró de acuerdo con el comentario del Presidente en el sentido de que la Administración competente sería una persona moral; no obstante, la delegación entiende que la “persona moral” mencionada en el apartado ii) del Artículo 6.3) se refiere a otra persona moral, es decir a un consejo de regulación o a una asociación de productores. La Delegación solicitó por tanto que la Secretaría le dé más aclaraciones a ese respecto.

205. Refiriéndose al Artículo 6.3), la Delegación de Italia dijo que no entiende de dónde viene la confusión entre Administración competente y persona moral, dado que esta segunda noción está suficientemente definida en la nota de pie de página. En todo caso, y en aras de una

mayor claridad, la Delegación propuso sustituir los términos “será presentada por la Administración competente” por “será presentada por conducto de la Administración competente por:”, y suprimir las palabras “en nombre de” en el Artículo 6.3). La Delegación también propuso que la palabra “beneficiarios” sea sustituida por “usuarios” en el apartado ii) del Artículo 6.3). Por último, la Delegación manifestó su desacuerdo en lo que respecta al contenido del Artículo 6.4), pues opina que la solicitud debe presentarse únicamente por conducto de la Administración competente y no directamente a la Oficina Internacional.

206. El Presidente señaló que el Artículo 6.4), que comienza con la frase “Si la legislación de la Parte Contratante de origen lo permite”, es puramente facultativo. Además, en lo que respecta a la modificación que ha sugerido la Delegación de Italia, opinó que existe una diferencia entre una solicitud presentada por la Administración competente, en nombre de determinadas personas, y la presentada por esas personas por conducto de una Administración competente. Añadió que, en su opinión, la diferencia estriba en que en el segundo caso la Administración competente carecería de facultades discrecionales para decidir si remite o no la solicitud a la Oficina Internacional, mientras que en el primer caso se otorga una discrecionalidad absoluta a las Administraciones competentes de las Partes Contratantes para decidir si presentan o no una solicitud de registro internacional con respecto a determinada denominación de origen. Por tanto, el Presidente dijo que prefiere atenerse a la redacción actual del Artículo 6.3), que transmite mejor el significado que se pretende dar a la disposición en cuestión.

207. La Delegación de Georgia indicó que la nota de pie de página del apartado ii) del Artículo 6.3) no menciona a organismos estatales, administraciones públicas u organismos gubernamentales en la lista de entidades que se considerarán personas morales. La Delegación añadió que la incorporación de esas entidades públicas a la nota de pie de página sería de importancia capital para ellos porque en el derecho de Georgia un organismo gubernamental también tiene la consideración de persona moral.

208. El Presidente tomó nota de la preocupación manifestada por la Delegación de Georgia y dijo que la nota de pie de página ciertamente podrá modificarse intercalando un texto que indique que también los organismos del Estado u otros organismos públicos pueden ser personas morales, sin excluir a la propia Administración competente. A ese respecto, el Presidente propuso que se modifique el texto para que diga así: “El término “persona moral” se refiere a toda asociación, sociedad mercantil, [...], sociedad fiduciaria u otra administración pública, sin excluir a la propia Administración competente”.

209. Refiriéndose al requisito del apartado iv) del Artículo 7.3) de proporcionar la descripción del producto, la Secretaría dijo que básicamente está motivado por que, además del actual requisito obligatorio de indicar “el producto al que se aplica la denominación de origen” de la Regla 5, recientemente se introdujo en el Reglamento del Arreglo de Lisboa el requisito facultativo de proporcionar una descripción más detallada del producto. La Secretaría indicó no obstante que si el Grupo de Trabajo prefiere suprimir el requisito del Artículo 7 de proporcionar una descripción del producto, sin duda ello puede hacerse.

210. El Presidente dijo que también le cuesta entender por qué sería necesaria, para establecer una fecha de presentación o una fecha de registro internacional, la descripción detallada del producto y no la mera identificación del producto. Señaló que se están tratando dos cuestiones, la primera si debe ser un requisito obligatorio proporcionar una descripción del producto y, en ese caso, la segunda cuestión es si también debe ser un requisito a los efectos de establecer una fecha de presentación.

211. En lo que respecta al apartado ii) del Artículo 6.3), la Secretaría confirmó que el término “beneficiarios” se refiere a las personas físicas y jurídicas mencionadas en el apartado i) de ese Artículo. Si la redacción actual no queda clara para algunas delegaciones, la Secretaría dijo

que otra posibilidad sería emplear la palabra “beneficiarios” también en el apartado i), de modo que la disposición diga así: “los beneficiarios, esto es, las personas físicas y jurídicas...”, lo que a su vez permitiría mantener en su redacción actual el apartado ii). Refiriéndose este último, la Secretaría tomó nota de las observaciones formuladas por la Delegación de Francia con respecto a la expresión “una persona moral que esté facultada para ejercer los derechos” así como de la sugerencia del Representante del INTA de añadir una frase encaminada a aclarar que no serán únicamente las personas morales las que estén facultadas legalmente para ejercer el derecho de utilizar mencionado en el apartado i), sino también las personas morales que estén facultadas legalmente para ejercer otro tipo de derechos en la denominación de origen. Refiriéndose a la cuestión planteada por la Delegación del Perú acerca de si la Administración competente puede presentar una solicitud a título propio, la Secretaría señaló que en el Artículo 5.1) puede leerse: “El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales...”. La Secretaría sugirió que se modifique el texto siguiendo las sugerencias hechas por la Delegación de Georgia y el Presidente.

212. La Delegación del Irán (República Islámica del) sugirió que se despoje al texto del PNI de todas las notas de pie de página, dado que no es tan corriente que en los tratados y convenios internacionales haya tantas notas. La Delegación sugirió por tanto empezar por trasladar la definición de persona moral que figura en la nota de pie de página del apartado ii) del Artículo 6.3) a la sección del Artículo 1 que se ocupa de las definiciones.

213. En lo que respecta al comentario hecho por el Representante del CEIPI sobre el Artículo 8.3, la Secretaría confirmó que en el contexto de Madrid, del PCT y de la Haya, la Asamblea introdujo reducciones de tasas sólo para los países menos adelantados mediante una modificación del Reglamento en la que se incorporaron las tasas. Sin embargo, conforme a lo sugerido en la previa reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría introdujo una referencia a tasas reducidas para los países en desarrollo en general.

214. La Delegación de Argelia pidió más aclaraciones en lo que respecta a la sugerencia de ocuparse de las tasas reducidas para los países en desarrollo en el Reglamento y no en el propio PNI.

215. El Presidente indicó que sería preferible no ocuparse en el tratado de la cuestión relacionada con las tasas reducidas, lo que podría llevar a conclusiones “*a contrario*” o a limitar sin querer las facultades de la Asamblea a ese respecto. El Presidente añadió que por tanto parece preferible incorporar en el Reglamento la disposición que se ocupe de las reducciones de tasas para los solicitantes procedentes de países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados.

216. La Delegación de Argelia manifestó que prefiere que la referencia a las tasas reducidas se conserve en el cuerpo del tratado, como ocurre actualmente en el Artículo 8.3) del PNI.

217. La Delegación del Irán (República Islámica del) también expresó su preferencia por mantener el Artículo 8.3) en el PNI y, a fin de evitar toda ambigüedad, propuso sustituir “podrá establecer” por “establecerá”, de manera que no se interprete que esa disposición limita las facultades de la Asamblea.

218. La Delegación de la Federación de Rusia preguntó si la referencia a “la descripción del producto al que se aplica la denominación de origen” se suprimirá en el apartado iv) del Artículo 7.3). No obstante, la Delegación opinó que esos términos no son superfluos, dado el actual requisito de indicar “el producto al que se aplica la denominación” que establece la Regla 5.2)iv) del Reglamento y que implica de manera implícita algún tipo de descripción del producto en cuestión.

219. El Presidente aclaró que el texto del apartado iv) del Artículo 7.3) sería idéntico al texto de la Regla 5.2)iv) del actual Reglamento de Lisboa, y que diría “el producto al que se aplica la denominación”. Añadió que en una fase ulterior se examinará la cuestión de si también debe formar parte del contenido obligatorio de las solicitudes o seguir siendo facultativa la descripción detallada del producto.

220. La Delegación de Italia solicitó una aclaración con respecto a la referencia a un “grupo de productores que represente a los beneficiarios” que figura en el apartado ii) del Artículo 6.3). La Delegación señaló que el texto del apartado ii) menciona primero “una persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos” y a continuación da varios ejemplos de tales personas morales. A ese respecto, la Delegación preguntó si un “grupo de productores” pertenecería a la misma categoría de persona moral que esté facultada legalmente para ejercer los derechos o si constituiría una categoría aparte de presentadores o de solicitantes.

221. En referencia al Artículo 8.3), el Presidente dijo que no se ha cuestionado el principio de que haya una reducción de tasas para los países en desarrollo, pero que se han expresado preocupaciones legítimas en cuanto a la manera en que se debe formular tal disposición. A tal respecto, a fin de evitar toda interpretación demasiado restrictiva de esa disposición, el Presidente propuso unas pocas modificaciones al Artículo 8.3). En primer lugar, el subtítulo que está entre corchetes debe indicar “*Reducciones de tasas*” en vez de “*Países en desarrollo*”, y el resto del texto diría así: “La Asamblea podrá establecer tasas reducidas para los registros internacionales relativos a las denominaciones de origen, en particular las de los países en desarrollo”, para dejar claro que el grupo de los países en desarrollo será un destino prioritario de las reducciones de tasas.

222. La Delegación de Italia se preguntó si en la actual versión del Artículo 8.3) no sería más sencillo sustituir simplemente “podrá establecer” por “establecerá”, según lo propuesto por la Delegación del Irán (República Islámica del).

223. La Delegación del Perú compartió las opiniones manifestadas por otras delegaciones de que la disposición del Artículo 8.3) se debe mantener en el PNI y también respaldó la propuesta de sustituir “podrá establecer” por “establecerá”.

224. Tras expresar su apoyo a la sustitución de “podrá establecer” por “establecerá”, la Delegación de Argelia solicitó más aclaraciones acerca de la sugerencia hecha por el Presidente de intercalar las palabras “en particular las de los países en desarrollo” en el Artículo 8.3) y preguntó a qué otro grupo de países se estaría refiriendo el texto en ese caso.

225. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Argelia, el Presidente dijo que el texto podría referirse por ejemplo a las pequeñas y medianas empresas o a productores agrícolas que vivan en zonas de bajo nivel de desarrollo económico. El Presidente señaló que la redacción propuesta garantizaría que los solicitantes de los países en desarrollo obtengan una reducción de tasas sin atar las manos de la Asamblea en cuanto a la posible introducción de reducciones de tasas para otros grupos de solicitantes. Dijo que la palabra “establecerá” sustituiría a las palabras “podrá establecer” en la versión revisada del Artículo 8.3) de modo que el texto diga: “La Asamblea establecerá tasas reducidas para los registros internacionales relativos a las denominaciones de origen, en particular las de los países en desarrollo”.

226. La Delegación de Francia dijo que por el momento se reservará su posición sobre el asunto, pues la sustitución de “podrá establecer” por “establecerá” que se ha propuesto implicaría la transformación de una propuesta facultativa en otra obligatoria.

227. En respuesta a la solicitud de aclaración formulada por la Delegación de Italia en relación con la frase “o un grupo de productores que represente a los beneficiarios mencionados en el apartado i)” que figura en el Artículo 6.3)ii), la Secretaría aclaró que dicho grupo de productores



no está abarcado por el texto inmediatamente precedente, a saber “una persona moral que está facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios”, e indicó que, por el contrario, constituye una categoría aparte.

#### CAPÍTULO IV: DENEGACIÓN Y OTRAS MEDIDAS QUE PUEDAN TOMARSE RESPECTO DEL REGISTRO INTERNACIONAL

228. Con respecto al Artículo 17, la Delegación de Francia notó una dualidad en la evolución en comparación con el Artículo 5.6) del Arreglo de Lisboa. En particular, la Delegación quiso saber por qué se ha reducido el número de casos en los que se puede conceder un plazo para poner fin a la utilización y por qué se han limitado esos casos a términos genéricos o al “nombre consuetudinario de una variedad de vid, una variedad vegetal o una raza animal”, por ejemplo, dado que la Delegación opina que dicha disposición es un poco limitativa y, por ejemplo, no incluye la posibilidad de conceder un plazo para poner fin a la utilización de una marca anterior. En lo que concierne a la duración del plazo para poner fin a la utilización de una marca anterior, la Delegación convino en que el plazo actual de dos años es demasiado corto para que los titulares del derecho anterior puedan adaptarse a la nueva situación económica. A ese respecto, la Delegación indicó que de la duración de tales plazos se ocupa ahora la Regla 14.2) del Reglamento, que sólo apunta a períodos deseados, lo que no es muy satisfactorio desde el punto de vista de la Delegación, dado que el texto sólo menciona que la duración del período concedido no deberá ser inferior a cinco años ni superior a 15 años, lo que a su vez se puede interpretar en el sentido de que las Partes Contratantes también pueden prever demoras superiores de veinte o treinta años, por ejemplo. Con respecto al Artículo 17.3) sobre la coexistencia, la Delegación dijo que entiende que el retiro de la denegación establecerá una situación de coexistencia, pero a la vez se pregunta si no el Artículo 13 no llega al mismo resultado puesto que habilita la preservación de derechos anteriores así como el posterior registro de una denominación de origen. En lo concerniente a la invalidación, la Delegación es plenamente consciente de que el Artículo 19 es un reflejo de lo que recoge el actual Reglamento del Arreglo de Lisboa. Haciendo referencia al contexto en el que se adoptó dicho Reglamento, la Delegación indicó que en su momento se adoptaron las disposiciones pertinentes en respuesta a las situaciones surgidas en determinadas Partes Contratantes en el Arreglo de Lisboa en las que la jurisdicción nacional competente se había tomado algunas libertades en lo relativo a la invalidación de la protección concedida a diversas denominaciones de origen. Refiriéndose al Artículo 19 del PNI, la Delegación opinó que la disposición relacionada con la invalidación se previó en términos muy generales y por tanto solicitó que se modifique el texto para evitar que se creen demasiadas incertidumbres jurídicas para los titulares de denominaciones de origen registradas. La Delegación solicitó en particular que se limiten los motivos de invalidación a casos extremos, pues le costaría mucho comprender que sólo diez años después del registro de determinada denominación de origen una Parte Contratante se dé cuenta repentinamente de que lo que se registró como denominación de origen no es realmente una denominación.

229. La Delegación de Suiza se hizo las mismas preguntas acerca de la invalidación y opinó que el ejercicio actual constituye una buena ocasión para poner en entredicho esa noción que se incluyó en el sistema de Lisboa a través del Reglamento. A ese respecto, la Delegación compartió las opiniones manifestadas por la Delegación de Francia de que debe limitarse muy estrictamente la posibilidad de pronunciar la invalidación a fin de que no se convierta en un plazo indefinido de denegación, lo que, desde el punto de vista legal, llevaría a una protección inestable.

230. La Delegación de Italia también solicitó más explicaciones acerca de la relación entre el Artículo 13 y el Artículo 17.3).

231. La Delegación de la Unión Europea solicitó una aclaración en lo que respecta a la última parte del párrafo 3) del Artículo 17. Tras señalar que en dicho párrafo se previó la situación de retiro de la denegación a consecuencia de la anulación, revocación o invalidación del derecho anterior, la Delegación se preguntó por qué no se incluyó también la situación de no renovación del derecho anterior.

232. El Representante del CEIPI propuso que se añadan subtítulos a los distintos párrafos del Artículo 19. Refiriéndose a la versión francesa del Artículo 15.2), propuso que la palabra “*demande*” se sustituya por “*requête*” pues la disposición en cuestión no se refiere al tipo de “*demande*” que se define en el Artículo 1.ix) del PNI.

233. La Delegación de Argelia quiso saber cuál es el objetivo del Artículo 15.1)c).

234. La Representante del INTA señaló que, a diferencia del actual Arreglo de Lisboa, el Artículo 15 ya no menciona el plazo de un año y que de la notificación de denegación se ocupa ahora la Regla 9.1) del Proyecto de Reglamento. A ese respecto, opinó que esa disposición tiene la suficiente importancia como para que se la mantenga en el propio tratado. Con respecto al Artículo 15.2), abogó por que se emplee una redacción más firme que garantice los derechos de los propietarios de marcas anteriores a plantear una oposición. A continuación indicó que la referencia a “negociaciones” en el Artículo 16.2) podría depender del contexto y, en particular, que podría darse un contexto en el que tales negociaciones no fueran realmente apropiadas como, por ejemplo, en el caso en que una denegación se base en derechos de terceros y el país designado esté realmente obligado a expedir una denegación con arreglo a su legislación nacional. También recordó los anteriores debates en torno a si realmente sería necesaria esa referencia, porque las negociaciones entre países siempre serían posibles en virtud de las normas generales del derecho internacional público. En lo relativo al Artículo 17.1), dijo que al juicio del INTA jamás, en ninguna circunstancia, se debería poner fin a la utilización de derechos de marca anteriores obtenidos de buena fe. Opinó además que la regla de coexistencia que se establece en el Artículo 17.3) para una situación muy concreta tal vez constituye una cuestión que alguna vez tenga que examinarse con más detalle una vez que el Grupo de Trabajo haya recibido propuestas más sustantivas con respecto al Artículo 13 concerniente a la relación general entre derechos anteriores y denominaciones de origen. En lo que respecta al Artículo 19.1), dijo que podría ser recomendable vincular la obligación de que se dé “a los beneficiarios en cuestión la posibilidad de hacer valer sus derechos” con la persona moral definida como titular en el registro internacional, porque de otro modo en algunos casos difícilmente tendría efectos, dado que la Parte Contratante no sabría a quién dar esa posibilidad, tanto más cuanto que el Registro Internacional incorpora en la actualidad registros en los que sólo se enumeran los productores de la región, sin indicación alguna de una persona moral en concreto.

235. En lo que respecta al Artículo 15, la Delegación de Italia opinó que el plazo dentro del cual la Administración competente tendrá que presentar la denegación es lo bastante importante para que figure en el propio Artículo y no en el Reglamento. Con respecto al Artículo 15.2), la Delegación opinó que su título, “Obligación de dar a las partes interesadas la oportunidad de ser oídas”, no es muy claro y por tanto propuso sustituirlo por “Observaciones de terceros”, por ejemplo.

236. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Francia en lo concerniente al Artículo 17.1), la Secretaría aclaró que esa disposición también trata de las marcas en la medida en que éstas incorporen términos genéricos, mientras que en el caso de otras marcas que no incluyan esos términos se aplicaría el Artículo 17.3). La Secretaría indicó además que el Artículo 17.3) se basa en el supuesto de que los derechos de marcas anteriores y otros derechos anteriores quedarían en todo caso salvaguardados en el PNI y convino en que quizás hubiera sido preferible citar expresamente el Artículo 13 en el Artículo 17.3). En otras palabras, la Secretaría aclaró que en el marco del sistema establecido por el PNI el plazo para poner fin a

la utilización no se debería aplicar a los derechos anteriores, dado que están salvaguardados. La Secretaría recordó que puesto que hay países que prevén la coexistencia de derechos y denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores, esa situación se debe reflejar en el PNI. Paralelamente, la Secretaría indicó también que en el PNI ha de tener cabida el caso de aquellos países que no prevén la coexistencia, siendo ese el motivo por el que el Artículo 13 no especifica cuál de las dos situaciones se escogerá en el PNI, puesto que se debe dar cabida a ambas. La Secretaría indicó también que el Artículo 17.3) regula la situación de un país en el que se autoriza la coexistencia. Refiriéndose a la cuestión de por qué lo dispuesto en la Regla 14.2) no indica con claridad el plazo para poner fin a la utilización, la Secretaría dijo que le resulta difícil proponer un determinado plazo en el texto sin las aportaciones del Grupo de Trabajo. A ese respecto, la Secretaría dijo que puesto que en anteriores reuniones las aportaciones al respecto fueron muy diversas, en la Regla 14.2) se previó una horquilla indicativa de cinco a quince años. Refiriéndose a la pregunta de Argelia en lo que respecta al Artículo 15.1)c), la Secretaría indicó que la disposición en cuestión se limita a copiar la última parte del Artículo 5.3) del Arreglo de Lisboa, y que su significado es que si un país tiene una ley que brinda protección como indicación geográfica o indicación de procedencia a una denominación de origen que se hubiera denegado al no considerarse una denominación de origen en el marco de la legislación nacional, entonces el país en cuestión estaría obligado a brindar la protección alternativa. En respuesta al comentario hecho por la Delegación de la Unión Europea con respecto al Artículo 17.3), la Secretaría aclaró que la misma disposición sería aplicable en el caso de no renovación de una marca, y expresó la opinión de que debe entenderse que la palabra “anulación” alude a una marca que no se habría renovado. Por último, la Secretaría dijo que todos los comentarios o sugerencias de redacción formulados por las delegaciones se recogerán debidamente en la próxima versión del texto del PNI.

237. En respuesta a una pregunta formulada por la delegación de Italia, la Secretaría indicó que la actual práctica establecida en el caso del Pisco, a saber la inscripción de los retiros parciales en el registro internacional, sería mantenida. La Secretaria añadió que esa posibilidad estaba prevista en la regla 11 *bis* del Reglamento de Lisboa.

#### EXAMEN DEL ANEXO II DEL DOCUMENTO LI/WG/DEV/6/2

238. La Delegación del Perú reiteró que prefiere el uso de la palabra “reputación” en lugar de “notoriedad” en la versión española del Artículo 1.1).

239. Con respecto a la definición de indicaciones geográficas, la Delegación de Suiza opinó que la redacción del Artículo 1.1) debe seguir más de cerca la del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que a su vez permitiría la supresión de la actual Nota 5 de pie de página. Por ejemplo, la Delegación propuso que la expresión “como originario de una zona geográfica situada en una Parte Contratante” se sustituya por la utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC en su Artículo 22, que dice: “como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio”.

240. La Representante del INTA compartió las opiniones manifestadas por la Delegación de Suiza y también propuso atenerse a la redacción del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, solicitó que se confirme si en la versión revisada del PNI que se presentará en la próxima reunión se incorporarán ambas definiciones, una para las indicaciones geográficas y otra para las denominaciones de origen, en el Artículo 2 del PNI que trata de la materia.

241. El Presidente confirmó que la idea sería que haya un único instrumento en el que se recojan ambas definiciones.

242. La Delegación de Italia compartió las opiniones manifestadas por otras delegaciones en el sentido de que la definición de indicación geográfica debe seguir lo más cerca posible la redacción del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, la Delegación indicó que no es necesario el apartado c) del Artículo 1.1), pues opinó que las indicaciones no geográficas ya están comprendidas en el apartado a) del Artículo 1.1).

#### EXAMEN DE LOS CAPÍTULOS V A VII DEL ANEXO I: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN, CLÁUSULAS FINALES

243. El Representante del CEIPI, refiriéndose al Artículo 24.5), que trata del fondo de operaciones, observó que la primera oración dice: “La Unión particular poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única hecha por cada uno de los países de la Unión particular”, y se preguntó si la palabra “países” no debe sustituirse por “miembros”, como ocurre, por ejemplo, en el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, de modo que también se pida una aportación a las organizaciones intergubernamentales que también sean Partes Contratantes y no sólo a los países. En lo que respecta al Artículo 28.1)ii), opinó que también se debe permitir a las organizaciones intergubernamentales que firmen el Acta, e indicó que en las disposiciones en cuestión actualmente no se prevé esa posibilidad. Por último, en lo que respecta al Artículo 32.2), se preguntó por qué ya no aparece en él la oración que aparecía en la versión anterior del proyecto, y que decía más o menos “en el momento en que la denuncia surta efecto, no afectará a la aplicación de la presente Acta en lo que atañe a las solicitudes en trámite y a los registros internacionales en vigor respecto de la Parte Contratante que formula la denuncia”.

244. Haciendo referencia al Artículo 24.4)b), que estipula que “La cuantía de las tasas mencionadas en el inciso i) del párrafo 3) se fijará de manera que los ingresos de la Unión particular procedentes de las tasas y otras fuentes permitan como mínimo cubrir todos los gastos de la Oficina Internacional correspondientes a la Unión particular”, el Representante del INTA se preguntó si no debería también incluirse una referencia al Artículo 17.2) en la penúltima línea del párrafo 4). Por último, dijo no haber podido encontrar los “plazos previstos” en el Artículo 17.1) ni “los procedimientos especificados en el Reglamento” que se mencionan en la última oración del Artículo 29.4).

#### EXAMEN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE NUEVO INSTRUMENTO

245. En lo que respecta al Artículo 31 del PNI, donde se definen las relaciones entre el Arreglo de Lisboa actual y el futuro instrumento, la Delegación de Francia opinó que el Artículo aún tendrá que revisarse en función del resultado de los futuros debates del Grupo de Trabajo. La Delegación propuso desplazar el apartado vi) de la Regla 5.2) al párrafo 3) de la Regla 5, pues opinó que tal requisito debe ser facultativo y no obligatorio. La Delegación expresó además la opinión de que la presentación de esos detalles provocará realmente un significativo aumento del volumen de trabajo derivado de la traducción de los datos que tendrán que figurar en el Registro. Observando que se utiliza una nueva terminología, como en el caso del “entorno geográfico” de la zona geográfica de origen, la Delegación señaló que en la legislación de la Comunidad Europea el “entorno geográfico” no abarca necesariamente ambos factores, los naturales y los humanos, y por tanto propuso incluir en el Artículo 1 del PNI una definición de “entorno geográfico”. En lo que respecta a la Regla 14.2), relativa al plazo de transición concedido a terceros, la Delegación pidió que los términos “no deberá ser” se coloquen entre corchetes, pues opinó que no se debe permitir a las Partes Contratantes fijar duraciones ni más largas ni más cortas que difieran de las mencionadas explícitamente en esa disposición.

246. A fin de atender las preocupaciones manifestadas por la Delegación de Francia, el Presidente propuso sustituir los términos “no deberá ser” por “no será” en la Regla 14.2).

247. En lo concerniente a la expresión “en el plazo pertinente mencionado en el párrafo 1.iv)” de la Regla 14.3), el Representante del CEIPI indicó que “en el plazo pertinente” debía ser remplazado por “antes de la fecha”. Habida cuenta de que el ~~Proyecto de~~ Reglamento del ~~PNI nuevo instrumento -obviamente no puede- entraría en vigor antes al mismo tiempo -de que entre en vigor el propio que el- PNI nuevo instrumento y que la fecha de entrada en vigor no podía ser conocida en el momento de la adopción del Reglamento~~, propuso que en el Proyecto de Reglamento se suprima la Regla 25.

248. Haciendo referencia a la Regla 16.1), el Representante del INTA preguntó si puede interpretarse esa Regla en el sentido de que la Administración competente de la Parte Contratante de origen puede renunciar al registro internacional aun cuando éste sea solicitado por los beneficiarios o la persona moral mencionados en el Artículo 6.3). Indicó además que, aunque en el Proyecto de Reglamento hay varias referencias a notificaciones a los beneficiarios, en la Regla 5 no aparece como requisito obligatorio la comunicación de las direcciones de los beneficiarios.

249. Refiriéndose al comentario formulado por la Delegación de Francia con respecto al Artículo 31 del PNI, la Secretaría convino en que el contenido de esa disposición tendrá que decidirse solamente cuando se conozcan los resultados finales relativos a la estructura del nuevo instrumento. La Secretaría indicó además que sin duda habrá un período de tiempo en el que habrá dos tratados vigentes, el Arreglo de Lisboa revisado y el actual Arreglo de Lisboa. En lo que respecta a la sugerencia de la Delegación de Francia de desplazar el apartado vi) de la Regla 5.2) al párrafo 3) de la Regla 5, de modo que pase a ser un requisito facultativo y no obligatorio, la Secretaría recordó que la disposición en cuestión se desplazó a la Regla 5.2) a petición de la Delegación de la Unión Europea, en la previa reunión del Grupo de Trabajo. La Secretaría recordó además que la disposición recogida en el apartado vi) no se introdujo hasta hace muy poco en el actual Reglamento de Lisboa a consecuencia de una decisión adoptada por la Asamblea en 2011 en torno a la recomendación del Grupo de Trabajo de incluir la disposición en cuestión en el Reglamento como requisito facultativo. En cualquier caso, la Secretaría solicitó a los participantes que formulen más observaciones al Grupo de Trabajo a ese respecto, pues serán ellos los que en última instancia decidan si la disposición debe ser facultativa u obligatoria. En lo que concierne a la sugerencia formulada por la Delegación de Francia de añadir una definición de “entorno geográfico” en la sección del Artículo 1 del PNI relativa a las definiciones, la Secretaría opinó que sería preferible incorporar esa definición en el Artículo 2, porque la definición de “denominación de origen” hace referencia al entorno geográfico.

250. Refiriéndose a la Regla 9.2)iv), que estipula que “cuando una denegación parcial se funde en la coexistencia con un derecho anterior, el apartado ii) se aplicará *mutatis mutandis* respecto de tal coexistencia”, la Delegación de Italia pidió a la Secretaría que ilustre tal vez con un ejemplo cuáles podrían ser los casos de denegación parcial, porque no logra comprender el significado de denegación parcial en el marco del nuevo instrumento. La Delegación indicó además que sobre la base de su experiencia con el sistema de Madrid, la denegación parcial sólo afecta a productos y a la limitación de la lista de productos. A ese respecto, la Delegación indicó que puesto que el PNI no se ocupa de ninguna clasificación de productos ni ninguna lista de productos, en ese contexto una denegación parcial parece tener un significado completamente diferente, dado que no afecta a la lista de productos.

251. La Secretaría aclaró que la Regla 9.2)iv) está basada en la situación que se dio hace unos años cuando, en 2005, el Perú registró la denominación de origen Pisco en el marco del Arreglo de Lisboa. Este registro internacional dio lugar a algunas denegaciones parciales. A ese respecto, la Secretaría recordó que el problema surgió en algunos Estados miembros del sistema de Lisboa, como Italia, que ya concedían la protección con respecto a la denominación Pisco de Chile en base a un acuerdo bilateral. La Secretaría señaló que con el registro de la denominación Pisco del Perú se planteó la cuestión de si estos Estados miembros del sistema

de Lisboa tenían o no que denegar el registro peruano. La legislación de los países en cuestión permitía la coexistencia de denominaciones de origen homónimas, pero en el Arreglo de Lisboa no se prevé ningún procedimiento específico para la notificación de situaciones de coexistencia. La solución a que se llegó entonces fue la de expedir denegaciones parciales en cuya virtud estos países reconocían la protección para la denominación de origen peruana Pisco en el marco del Arreglo de Lisboa en sus territorios con una excepción, esto es, que la protección no se aplica con respecto a la utilización de la denominación de origen chilena Pisco protegida en virtud del acuerdo bilateral con respecto a productos originarios de Chile.

252. Refiriéndose a la cuestión relacionada con el registro de la denominación de origen Pisco por el Perú en 2005, la Delegación del Perú manifestó que entiende que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Chile implica el reconocimiento del Pisco chileno en contraposición al otorgamiento de protección jurídica. La Delegación puntualizó además que en el Anexo al acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y Chile figura una cláusula en virtud de la cual también se reconocen los derechos del Perú sobre la denominación de origen Pisco.

253. Volviendo a la Regla 9.2) iv), la Delegación de Italia pidió a la Secretaría que formule de nuevo la disposición relativa a la denegación parcial, puesto que la actual redacción no es clara. La Delegación añadió que, en su opinión, una situación de coexistencia se debe a la aceptación parcial o limitada, y no a una denegación parcial.

254. La Secretaría señaló que la sugerencia de la Delegación de Italia consiste básicamente en trasladar la disposición de la Regla 9.2)iv) a la Regla 12 del Reglamento, que se ocupa de la concesión de la protección. A ese respecto, la Secretaría indicó que el texto del PNI ya se ocupa de ambas situaciones, a saber, una concesión facultativa de protección o una denegación parcial facultativa, en las Reglas 9 y 12, respectivamente. No obstante, la Secretaría añadió que si el Grupo de Trabajo opina que una situación de coexistencia debe únicamente ser el resultado de una notificación de concesión de protección, ciertamente ello puede hacerse.

255. La Delegación de Francia dijo que se puede estudiar la posibilidad de desplazar la disposición de la Regla 9.2)iv) a la Regla 12. Sin embargo, antes de hacerlo, la Delegación indicó que tendrán que reexaminar la expresión “cuando una denegación parcial se funde en la coexistencia con un derecho anterior”, pues sólo en el Artículo 17.3) del PNI se ha previsto la situación de coexistencia a raíz del retiro de una denegación. A ese respecto, la Delegación opinó que el problema que se afronta concierne a la definición de coexistencia, que sólo se prevé en un caso en el PNI y que parece reaparecer en el Reglamento en tanto que norma básica no necesariamente vinculada al retiro de una denegación. Observando que la Regla 9 también da lugar a la dificultad relativa a la definición de derechos anteriores como en el caso del Artículo 13, la Delegación reiteró su petición de empezar por definir los derechos anteriores en el PNI.

256. El Representante del INTA convino con la Delegación de Francia en que la Regla 9.2)iv) probablemente tendrá que ser reexaminada si resulta que se modifican las disposiciones de los Artículos 13 y 17.3). En lo que respecta a la Regla 9.2)iv), propuso sustituir el término “apartado ii)” por “inciso ii)” en la segunda línea, y también se preguntó si es correcta la referencia al inciso ii) y si en lugar de ello el texto no debería referirse al inciso i).

## **LABOR FUTURA**

257. El Presidente indicó que al comienzo de la reunión, en la primera ronda de comentarios generales, varias delegaciones ya indicaron sus preferencias en relación con la estructura o la forma del PNI, sobre la base de las opciones expuestas en el Anexo I y Anexo II del documento de trabajo presentado por la Secretaría. En particular, recordó que una mayoría de

delegaciones, con la salvedad de una, mostraron su respaldo por un PNI único y por tanto invitó a los participantes a que vuelvan a confirmar si se invitará a la Secretaría a elaborar un PNI único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas y que ofrezca el mismo nivel de protección para ambas categorías al tiempo que mantiene dos definiciones separadas.

258. La Delegación del Irán (República Islámica del) confirmó su preferencia por un instrumento único para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, con dos definiciones separadas.

259. La Delegación de Italia confirmó que prefiere un instrumento único con dos definiciones, para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, con el mismo elevado nivel de protección.

260. La Delegación de Suiza confirmó su preferencia por un instrumento único en forma de versión revisada del Arreglo de Lisboa, con definiciones separadas para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que ofrezca el mismo elevado nivel de protección a ambas.

261. La Delegación de Francia también respaldó la idea de que haya un instrumento único con dos definiciones, una para las denominaciones de origen y otra para las indicaciones geográficas, que ofrezca el mismo elevado nivel de protección a ambas.

262. La Delegación de México confirmó que prefiere un instrumento único con dos definiciones, una para las indicaciones geográficas y la otra para las denominaciones de origen, que ofrezca el mismo nivel de protección a ambas.

263. La Delegación de Georgia confirmó su preferencia por un instrumento único tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas que ofrezca el mismo nivel de protección a ambas categorías.

264. La Delegación del Perú respaldó la idea de un Arreglo de Lisboa revisado en forma de un instrumento único que regule tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, con definiciones diferentes. En lo que respecta al nivel de protección, la Delegación dijo que se reservará sus comentarios para más tarde.

265. La Delegación de Portugal volvió a confirmar su preferencia por un PNI único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, con dos definiciones diferentes y el mismo nivel elevado de protección.

266. La Delegación de España expresó su preferencia por un instrumento único con dos definiciones separadas para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que ofrezca el mismo nivel de protección a ambas categorías.

267. La Delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia manifestó su respaldo a un instrumento único con dos definiciones separadas para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, con el mismo nivel de protección.

268. La Delegación de Rumania expresó su respaldo a un instrumento único con dos definiciones y con el mismo nivel de protección para ambas.

269. El Representante de la ABPI se manifestó a favor de la idea de que haya un instrumento único con dos definiciones separadas y con el mismo nivel de protección para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

270. A la luz de las intervenciones realizadas por varias delegaciones, el Presidente invitó a la Secretaría a que proporcione al Grupo de Trabajo un PNI único que abarque tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, al tiempo que ofrece a ambas categorías un único y elevado nivel de protección. El Presidente invitó a continuación a los participantes a que den a la Secretaría alguna orientación en lo relativo a la estructura de ese nuevo PNI, y señaló en particular que la cuestión que puede surgir al respecto es la de si el nuevo PNI único debe contener dos capítulos, uno para las denominaciones de origen y otro para las indicaciones geográficas (conteniendo este último la definición de indicaciones geográficas y estipulando la aplicación *mutatis mutandis* de las disposiciones sustantivas relacionadas con las denominaciones de origen), o si los miembros del Grupo de Trabajo desean que haya una estructura única en la que la disposición donde se define la materia se ocupe de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el mismo artículo y, con respecto a las indicaciones geográficas, la disposición que estipula la aplicación *mutatis mutandis* de las disposiciones sustantivas relacionadas con las denominaciones de origen se incluya o en la disposición relativa a las definiciones o en una disposición aparte.

271. La Delegación de Italia dijo que, en aras de la sencillez, preferiría que figuren en un artículo ambas definiciones, valiendo el mismo comentario para todas las disposiciones sustantivas que sean más o menos la misma y que afecten tanto a las indicaciones geográficas como a las denominaciones de origen.

272. La Delegación del Irán (República Islámica del) también expresó su preferencia por una estructura única en lugar de una división en dos capítulos.

273. La Delegación de Suiza dijo que, puesto que hacen referencia a un nivel único de protección, espera que el contenido sustantivo de las disposiciones en el PNI sea el mismo para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

274. La Delegación de Francia compartió las opiniones manifestadas por las delegaciones que le han precedido.

275. La Delegación de la Unión Europea reiteró su respaldo a la organización de un taller sobre solución de controversias en paralelo con una de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo en alguna fecha de 2013, así como a la preparación por parte de la Secretaría de un documento fáctico sobre este asunto.

## **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

276. No hubo intervenciones en relación con este punto.

## **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

280. El Grupo de Trabajo aprobó el Resumen de la Presidencia en la forma en que consta en el presente documento.

281. Se publicará en el sitio Web de la OMPI un proyecto del informe completo de la sexta reunión del Grupo de Trabajo para que las Delegaciones y los Representantes que hayan participado en la misma puedan formular comentarios. Una vez esté publicado en el sitio Web de la OMPI, se informará a los representantes al respecto. Los participantes contarán con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación para formular comentarios, fecha tras la cual se pondrá a disposición en el sitio Web de la OMPI una versión con indicación de los cambios, en la que constarán todos los comentarios recibidos de los participantes. Se pondrán también en conocimiento de los participantes los comentarios y la versión con



indicación de cambios, y se otorgará un plazo para presentar comentarios finales sobre dicha versión. Seguidamente, el informe será publicado en el sitio Web de la OMPI sin indicación de cambios, y en él se dejará constancia de los comentarios finales y se indicará la fecha de publicación definitiva. El informe se considerará aprobado esa misma fecha, de lo que se dejará constancia en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

**PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

282. El Presidente clausuró la reunión el 7 de diciembre de 2012.

[Siguen los Anexos]



**LI/WG/DEV/6/6**  
**ORIGINAL: INGLÉS**  
**FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2012**

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

**Sexta reunión**  
**Ginebra, 3 a 7 de diciembre de 2012**

### 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 3 al 7 de diciembre de 2012.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa y Serbia (12).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores, los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Benin, Burundi, Chile, Colombia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Iraq, Libia, Madagascar, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia y Turquía (20).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), y Unión Europea (UE) (3).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación Brasileña para la Propiedad Intelectual (ABPI), 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 *Organization for an International Geographical Indications Network* (oriGIn) (6).

6. La lista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/5/INF/1 Prov. 2\*.

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

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, inauguró la reunión, recordó el mandato del Grupo de Trabajo y presentó el proyecto de orden del día, que figura en el documento LI/WG/DEV/6/1 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 del Grupo de Trabajo. El Sr. Alberto Monjarás Osorio (México) y el Sr. Behzad Saberi Ansari (Irán (República Islámica del)) fueron elegidos Vicepresidentes por unanimidad.

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/6/1 Prov.) sin modificaciones.

#### **PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LISBOA (DENOMINACIONES DE ORIGEN)**

11. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación, el 16 de noviembre de 2012, del informe de la quinta sesión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/5/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta sesión del Grupo de Trabajo.

#### **PUNTO 5 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/6/2, LI/WG/DEV/6/3, LI/WG/DEV/6/4 y LI/WG/DEV/6/5. El Grupo de Trabajo examinó detalladamente los Capítulos I a IV del proyecto de nuevo instrumento, así como el resto del proyecto de nuevo instrumento y el proyecto de reglamento, centrándose en las cuestiones señaladas por las delegaciones.

13. El Grupo de Trabajo reiteró el compromiso general existente respecto del doble mandato establecido para llevar a cabo labor encaminada a: i) la revisión del Arreglo de Lisboa, lo que entraña perfeccionar el marco jurídico vigente y contemplar la posibilidad de adhesión por parte de las organizaciones intergubernamentales, sin dejar de preservar los principios y objetivos

---

\* La lista definitiva de participantes se publicará en el Anexo del informe de la reunión.

del Arreglo de Lisboa, y ii) el establecimiento de un sistema internacional de registro de las indicaciones geográficas.

14. El Presidente tomó nota del amplio apoyo expresado respecto de un único proyecto de nuevo instrumento que abarque las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas e incorpore definiciones para cada una por separado y de que algunas delegaciones han expresado flexibilidad a ese respecto. Además, señaló que los partidarios de un único proyecto de nuevo instrumento también están a favor de establecer un único Registro Internacional que abarque las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

15. El Presidente señaló asimismo de que existe una opinión predominante en el Grupo de Trabajo, en el sentido de que en el proyecto de nuevo instrumento se ofrezca un único y elevado nivel de protección tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas.

16. El Presidente tomó nota asimismo de que se ha reiterado la petición de aclaración de la relación existente entre la protección de las denominaciones de origen/indicaciones geográficas y los derechos de marca.

17. El Presidente tomó nota de los comentarios formulados sobre la manera en que se harán aplicables las disposiciones de otros tratados internacionales, como el Convenio de París o el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del nuevo instrumento y, en particular, si esto se logrará mediante una simple referencia a dichas disposiciones o si su contenido se incorporará al proyecto de nuevo instrumento a fin de establecer claramente las obligaciones de las Partes Contratantes.

18. Al mencionar los debates exhaustivos sobre los Artículos 10 y 11 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que figuran en el Anexo I del documento LI/WG/DEV/6/2, el Presidente aclaró que los documentos officiosos presentados en el curso de los debates sobre el Capítulo III quedarán reflejados en el informe de la sesión. Además, indicó que la versión más reciente del documento officioso que él ha presentado, modificada durante los debates (véase el Anexo del presente documento), quedará incorporada en el proyecto revisado de nuevo instrumento que preparará la Secretaría para la siguiente sesión y servirá de base para los debates sobre los Artículos 10 y 11.

#### Labor futura

19. El Presidente confirmó que se convocarán en 2013 otras dos reuniones del Grupo de Trabajo, una antes y otra después de la serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en el otoño de 2013.

20. A la luz de los progresos logrados en la presente reunión, la próxima girará en torno al examen y debate de una versión revisada del proyecto de nuevo instrumento y proyecto de reglamento, que serán preparados por la Secretaría y distribuidos con suficiente antelación de cara a la próxima reunión. En particular, la labor de la Secretaría se regirá por las orientaciones dadas por el Grupo de Trabajo en la presente reunión, asegurándose de que todos los comentarios y sugerencias queden debidamente reflejados en esas versiones revisadas.

21. Por lo que respecta a la estructura global del proyecto revisado de nuevo instrumento y proyecto de reglamento, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que prepare un proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, que revista la forma de un instrumento único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas y que prevea para ambas un nivel de protección único y elevado, manteniendo al mismo tiempo dos definiciones independientes, en el entendimiento de que las mismas disposiciones de fondo se aplicarán tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas.

22. El Presidente alentó a los participantes a presentar comentarios y sugerencias de redacción a la Secretaría, entre las reuniones del Grupo de Trabajo, en el foro electrónico que se ha creado con ese fin, recordando asimismo que esos comentarios y sugerencias se publicarán únicamente con fines de información y sin perjuicio de la función del Grupo de Trabajo ni de los debates formales que se mantienen en su seno.

23. Al referirse al párrafo 21 del resumen de la Presidencia de la quinta reunión del Grupo de Trabajo (documento LI/WG/DEV/5/6), la Delegación de la Unión Europea expresó el deseo de que el taller sobre solución de controversias en el marco del sistema de Lisboa se organice en paralelo con una de las reuniones del Grupo de Trabajo en el 2013.

#### **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS**

24. No hubo intervenciones en relación con este punto.

#### **PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA**

25. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia, según consta en el presente documento.

26. 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 participaron en la reunión puedan formular comentarios. Una vez que esté publicado en el sitio web de la OMPI se informará a los participantes. Éstos contarán con el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación para presentar comentarios, cerrado ese plazo, se publicará en el sitio web de la OMPI una versión del documento con indicación de los cambios, en la que constarán todos los comentarios recibidos de los participantes. Se pondrán también en conocimiento de los participantes los comentarios y la versión con indicación de cambios, y se otorgará un plazo para presentar comentarios finales sobre dicha versión. Seguidamente, el informe será publicado en el sitio web de la OMPI sin indicación de cambios, y en él se dejará constancia de los comentarios finales y se indicará la fecha de publicación definitiva. El informe se considerará aprobado esa misma fecha, de lo que se dejará constancia en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

#### **PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

27. El Presidente clausuró la reunión el 7 de diciembre de 2012.

[Sigue el Anexo]

## Artículo 10

### Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada contra:

i) toda utilización de la denominación de origen

- en relación con productos del mismo género que aquellos a los que se aplica la denominación de origen que no son originarios de la zona geográfica de origen o que no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para la utilización de la denominación de origen [lo que representaría un acto de usurpación o imitación [o evocación]];

- que perjudique o explote indebidamente su [notoriedad] [reputación],

incluso si figura indicado el verdadero origen de los productos o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a”, o equivalentes;

ii) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia, naturaleza, calidad o verdaderas características de los productos.

[Opción A: b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes:

i) denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no son originarios de la zona geográfica de origen;

ii) podrán denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella respecto de productos que, aunque sean originarios de la zona geográfica de origen, no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para utilizar la denominación de origen.]

[Opción B: b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella si se produce una de las situaciones contempladas en el apartado a).]

[2) *[Presunción en caso de utilización por terceros]* Las Partes Contratantes establecerán una presunción de utilización ilícita en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) para el caso de utilización de una denominación de origen registrada en relación con productos del mismo género a los que se aplique la denominación de origen.]

[3) *[Homonomía]* Las disposiciones de la presente Acta no impedirán el registro internacional de denominaciones de origen homónimas. Las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen. Dicha protección estará sujeta a condiciones prácticas, teniendo en cuenta la necesidad de velar por un trato equitativo de los productores interesados y de no inducir a error al consumidor\*.]

---

\* Se entiende que las Partes Contratantes tendrán derecho a no conceder protección, en la forma estipulada en el presente Arreglo, con respecto a las denominaciones de origen que, aunque literalmente verdaderas en cuanto

### **Artículo 11**

Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico

[No podrá considerarse que una] Una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada en una Parte Contratante [haya asumido] no podrá asumir carácter genérico, en la medida en que la denominación esté protegida en calidad de denominación de origen en la Parte Contratante de origen.

[Sigue el Anexo II]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

a la zona geográfica de origen de los productos designados por la denominación de origen, den al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.



---

**LI/WG/DEV/6/INF/1 PROV. 2**  
**ORIGINAL: FRANCAIS/ENGLISH**  
**DATE: 7 DÉCEMBRE 2012 / DECEMBER 7, 2012**

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

**Sixième session**  
**Genève, 3 – 7 décembre 2012**

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

**Sixth Session**  
**Geneva, December 3 to 7, 2012**

## **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.

<sup>2</sup> 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)

ALGÉRIE/ALGERIA

Ahlem CHARIKHI (Mme), attachée, Mission permanente, Genève

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

Olivier MARTIN, conseiller pour les affaires économiques et de développement, Mission permanente, Genève

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 (HIPO), Budapest

Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

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

Behzad SABERI, Deputy Head, Department for Disputes and Private International Law, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Mahmoud KHOUBKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Stefania BENINCASA (Ms.), Director, Trademark Division, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Roma

Renata CERENZA (Ms.), Senior Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Roma

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

MEXIQUE/MEXICO

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

Luis Fernando MARTÍNEZ, Especialista A en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

PÉROU/PERU

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

Patricia GAMBOA VILELA, Directora de Protección de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

PORTUGAL

Silvia LOURENÇO (Ms.), Trademarks Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

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

SERBIE/SERBIA

Jelisaveta DJURIČKOVIĆ-TUVIĆ (Mrs.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Heinjoerg HERRMANN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdullah ALGHAMDI, Director, Legal Support Directorate, General Directorate of Industrial Property, King Abdul-Aziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, Business Development and Strategy, International Policy and Cooperation, IP Australia, Woden ACT

BÉNIN/BENIN

Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève

BURUNDI

Espérance UWIMANA (Mme), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève

CHILI/CHILE

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

COLOMBIE/COLOMBIA

Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Ana URRECHA ESPLUGA (Sra.), Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Karin FERRITER (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Svetlana GORLENKO (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

IRAQ

Abbas AL ASADI, Director General, Legal Directorate, Trademark Registrar, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

Thanaa AL NAEB (Mrs.), Head, Trademark Department, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

LYBIE/LIBYA

Ali Amin KAFU, Researcher, Committee for Scientific Research, Ministry of High Education, Tripoli

Rahuma SALEM, Head, Scientific Cooperation Department, National Authority for Scientific Research (NASR), Tripoli

MADAGASCAR

Charles RAZAFINDRAZAKA, Attaché, Mission permanente, Genève

PHILIPPINES

Leny B. RAZ (Ms.), Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of Philippines (IPOP HL), Makati City

Josephine REYNANTE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Maria Asuncion F. INVENTOR (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

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

Liliana DRAGNEA (Ms.), Legal Advisor, Legal and International Affairs Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Alēs ORAZEM, Under-Secretary, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana

SRI LANKA

Natasha GOONERATNE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND

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

Erik THÉVENOD-MOTTET, expert en indications géographiques à la Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Prachaya PAIROJKULMANEE, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TURQUIE/TURKEY

Fusun ATASAY (Ms.), Division Director, International Affairs Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE AND  
WINE OFFICE (IWO)

Tatiana SVINARTCHUK (Mme), chef d'unité économie et droit, Paris

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION (ARIPO)

Kujo MCDAVE, Legal Officer, Harare

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Óscar MONDÉJAR, Legal Advisor, International Cooperation and Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

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

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

Carlos Henrique de Carvalho FROES, Counsellor, Rio de Janeiro

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

Miguel Ángel MEDINA, Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Madrid  
Sébastien VITALI, Member, MARQUES Geographical Indications Team, Vevey

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

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

Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva  
Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Mihály FICSOR (Hongrie/Hungary)

Vice-présidents/Vice-chairs:

Alberto MONJARÁS OSORIO (Mexique/Mexico)

Behzad SABERI (Iran (République islamique d')/Iran (Islamic Republic of))

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

Matthijs GEUZE, chef du Service d'enregistrement Lisbonne, Secteur des marques et des  
dessins et modèles/Head, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

Florence ROJAL (Mlle/Miss), juriste, Service d'enregistrement Lisbonne, Secteur des marques  
et des dessins et modèles/Legal Officer, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

[Sigue el Anexo III]

DOCUMENTOS OFICIOSOS DISTRIBUIDOS DURANTE LOS DEBATES  
SOBRE EL CAPÍTULO III

**Documento oficioso de la Secretaría**

**Artículo 10**

Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada, como mínimo, contra los actos siguientes:

i) la utilización de la denominación que constituye la denominación de origen con respecto a un producto que no sea originario de la zona geográfica de origen:

ii) la utilización que es probable que perjudique la capacidad de la denominación de origen de designar el producto con respecto al cual se ha otorgado la protección.

**Notas:**

1. El término “zona geográfica de origen” es una expresión abreviada conforme al Artículo 1.xi), que, en cuanto a su significado, hace referencia al Artículo 2.1).

2. El apartado ii) abarcaría los usos de una denominación de origen con expresiones deslocalizadas o denominaciones que no son literalmente la misma, pero en las que el público reconocerá una referencia a la denominación de origen; y los usos de la denominación de origen por alguien que proceda de la zona geográfica de origen con respecto de productos que no tengan la calidad o las características mencionadas en el Artículo 2.1).

**Documento oficioso de la Unión Europea**

**Artículo 10**

Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada, como mínimo, contra los actos siguientes:

i) toda utilización directa o indirecta de la denominación de origen con respecto a productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo esa denominación de origen;

- que represente usurpación, imitación o evocación de la denominación de origen; o

- que perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen, incluso si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a” o equivalentes;



ii) toda otra indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de un producto al que se aplica la denominación de origen, en el embalaje interior o exterior, en la publicidad o los documentos relativos al producto, o la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

iii) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

### **Documentos oficiosos de Suiza (2 versiones, el 4 de diciembre y el 5 de diciembre)**

**04.12.12**

#### **Artículo 10**

Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada, como mínimo, contra los actos siguientes:

i) toda utilización directa o indirecta [que sea usurpación, imitación o evocación] de la denominación de origen en relación con un producto comparable que no satisfaga los requisitos aplicables a esa denominación de origen;

ii) toda utilización comercial de la denominación de origen en relación con un producto no comparable, cuando dicha utilización es probable que perjudique o explote indebidamente la notoriedad de la denominación de origen;

iii) toda otra indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de un producto al que se aplica la denominación de origen, en el embalaje interior o exterior, en la publicidad o los documentos relativos al producto, o la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

iv) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

La protección conferida de conformidad con los puntos i) a iv) se aplica incluso si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "estilo", "método", "parecido a" o equivalentes;

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no satisfagan los requisitos aplicables a esa denominación de origen. [Toda Parte Contratante podrá prever en su legislación que, en cualquiera de los casos descritos en los puntos i) a iv), se considera ilegal cualquier utilización de la denominación de origen por una persona que no tenga derecho a ello de conformidad con el registro internacional.]

[4) *[Homonimia]* Las disposiciones de la presente Acta no impedirán el registro internacional de denominaciones de origen homónimas. Las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen, a reserva de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.]

#### **Artículo 11**

Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico

[Opción A: No podrá considerarse que una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada haya asumido el carácter de denominación genérica, en la medida en que la denominación se encuentre protegida en calidad de denominación de origen en la Parte Contratante de origen.]

#### **Artículo 12**

Duración de la protección

Los efectos del registro internacional cesarán si, en el territorio de la Parte Contratante de origen, cesa la protección de una denominación de origen registrada.

**05.12.12**

#### **Artículo 10**

Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada, como mínimo, contra:

i) toda utilización [o usurpación, imitación [o evocación]] de la denominación de origen en relación con el mismo género de productos a los que se aplica la denominación de origen, si esos productos no satisfacen los requisitos aplicables a la denominación de origen;

ii) toda utilización [o usurpación, imitación [o evocación]] de la denominación de origen en relación con otro género de productos, cuando dicha utilización es probable que perjudique [o explote indebidamente] la notoriedad de la denominación de origen o induzca a error al público acerca del verdadero lugar de origen de los productos;

[iii) toda otra indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de un producto al que se aplica la denominación de origen, en el embalaje interior o exterior, en la publicidad o los documentos relativos al producto, o la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen]

La protección conferida de conformidad con los puntos i) a ii) [iii] se aplica incluso si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “estilo”, “método”, “parecido a” o equivalentes; [y para cualquier evocación que constituya un acto de inducir a error]

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no satisfagan los requisitos aplicables a esa denominación de origen.

[...]

## **Documentos oficiosos de la Presidencia (2 versiones, mañana y tarde del 5 de diciembre)**

### ***Sesión de la mañana***

#### **Artículo 10**

##### Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada contra los actos siguientes:

i) toda utilización de la denominación de origen en relación con productos que no son originarios de la zona geográfica de origen o, cuando proceda, que no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para la utilización de la denominación de origen:

- que represente un acto de usurpación o imitación [o evocación]; o
- que perjudique o explote indebidamente su reputación,

incluso si figura indicado el verdadero origen de los productos o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a”, o equivalentes;

ii) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen de los productos.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes:

i) denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no son originarios de la zona geográfica de origen;

ii) podrán denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella respecto de productos que, aunque sean originarios de la zona geográfica de origen, no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para utilizar la denominación de origen.

[2] *[Presunción en caso de utilización por terceros]* Las Partes Contratantes establecerán una presunción de utilización ilícita en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) para el caso de utilización de una denominación de origen registrada en relación con productos del mismo género a los que se aplique la denominación de origen.]

[3] *[Homonimia]* Las disposiciones de la presente Acta no impedirán el registro internacional de denominaciones de origen homónimas. Las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen. Dicha protección estará

sujeta a condiciones prácticas, teniendo en cuenta la necesidad de velar por un trato equitativo de los productores interesados y de no inducir a error al consumidor\*.]

### **Artículo 11**

Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico

[No podrá considerarse que una] Una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada en una Parte Contratante [haya asumido] no podrá asumir carácter genérico, en la medida en que la denominación esté protegida en calidad de denominación de origen en la Parte Contratante de origen.

### **Sesión de la tarde**

### **Artículo 10**

Protección conferida por el registro internacional

1) *[Contenido de la protección]* a) Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, a partir de la fecha del registro internacional, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen registrada contra:

i) toda utilización de la denominación de origen

- en relación con productos del mismo género que aquellos a los que se aplica la denominación de origen que no son originarios de la zona geográfica de origen o que no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para la utilización de la denominación de origen, lo que representaría un acto de usurpación o imitación [o evocación];

- que perjudique o explote indebidamente su [notoriedad] [reputación],

incluso si figura indicado el verdadero origen de los productos o si la denominación de origen se utiliza traducida o va acompañada de expresiones tales como “estilo”, “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “método”, “como se produce en”, “parecido a”, “similar a”, o equivalentes;

ii) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia, naturaleza, calidad o verdaderas características de los productos.

[Opción A: b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes:

i) denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella, respecto de productos que no son originarios de la zona geográfica de origen;

---

\* Se entiende que las Partes Contratantes tendrán derecho a no conceder protección, en la forma estipulada en el presente Arreglo, con respecto a las denominaciones de origen que, aunque literalmente verdaderas en cuanto a la zona geográfica de origen de los productos designados por la denominación de origen, den al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

ii) podrán denegar o invalidar el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella respecto de productos que, aunque sean originarios de la zona geográfica de origen, no cumplan con cualquier otro requisito aplicable para utilizar la denominación de origen.]

[Opción B: b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán el registro de una marca que contenga una denominación de origen registrada o equivalga a ella si se produce una de las situaciones contempladas en el apartado a).]

[2) *[Presunción en caso de utilización por terceros]* Las Partes Contratantes establecerán una presunción de utilización ilícita en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) para el caso de utilización de una denominación de origen registrada en relación con productos del mismo género a los que se aplique la denominación de origen.]

[3) *[Homonomia]* Las disposiciones de la presente Acta no impedirán el registro internacional de denominaciones de origen homónimas. Las Partes Contratantes determinarán qué protección otorgarán respecto de dichas denominaciones de origen. Dicha protección estará sujeta a condiciones prácticas, teniendo en cuenta la necesidad de velar por un trato equitativo de los productores interesados y de no inducir a error al consumidor\*.]

#### **Artículo 11**

Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma el carácter de término o nombre genérico

[No podrá considerarse que una] Una denominación protegida en calidad de denominación de origen registrada en una Parte Contratante [haya asumido] no podrá asumir carácter genérico, en la medida en que la denominación esté protegida en calidad de denominación de origen en la Parte Contratante de origen.

[Fin del Anexo III y del documento]

---

\* Se entiende que las Partes Contratantes tendrán derecho a no conceder protección, en la forma estipulada en el presente Arreglo, con respecto a las denominaciones de origen que, aunque literalmente verdaderas en cuanto a la zona geográfica de origen de los productos designados por la denominación de origen, den al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.