

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

Novena reunión
Ginebra, 23 a 27 de junio de 2014

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 23 al 27 de junio de 2014.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova (11).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania, Argentina, Australia, Bhután, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Grecia, Iraq, Kenya, Nepal, Paraguay, República de Corea, Rumania, Suiza, Turquía, Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de) (22).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Cooperación Islámica (OCI), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Unión Europea (EU) (3).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las

¹ Las modificaciones en comparación con el documento LI/WG/DEV/9/8 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 100, 146, 187, 203, 242, 261 y 282.

Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), *Consortium for Common Food Names* (CCFN), *Knowledge Ecology International* (KEI), *Organization for an International Geographical Indications Network* (oriGIn) (8).

6. La lista de participantes figura en el Anexo II.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (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/9/1 Prov. 2.

8. Inició la reunión indicando que, desde la anterior reunión de diciembre de 2013, la Oficina Internacional ha recibido 26 nuevas solicitudes de registro en virtud del sistema de Lisboa, de las que 25 procedieron de Italia y una de la República Islámica del Irán. A efectos comparativos, señaló que en 2013 se recibieron un total de 13 nuevas solicitudes de registro del sistema de Lisboa, lo que sitúa el incremento de la demanda a lo largo del presente año en el 100%.

9. El Director General señaló asimismo que se han logrado nuevos avances en la optimización de las notificaciones del sistema de Lisboa, en particular con el desarrollo del entorno electrónico.

10. Acerca del orden del día de la actual reunión, subrayó que además del texto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y el correspondiente Reglamento, se ha presentado para su ulterior examen por el Grupo de Trabajo un proyecto de propuesta de actualización de la tabla de tasas en el marco de la Regla 23 del actual Reglamento del Arreglo de Lisboa. Recordó, en particular, que los extraordinarios avances logrados por el Grupo de Trabajo con el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y su Reglamento fructificaron en la decisión adoptada en septiembre de 2013 por la Asamblea de la Unión de Lisboa de convocar una conferencia diplomática en 2015. En este sentido, señaló que el comité preparatorio de la conferencia diplomática tendrá lugar en octubre de 2014.

11. El Director General señaló también que en los textos revisados objeto de examen la Oficina Internacional ha formulado sugerencias basadas en las propuestas presentadas en la reunión anterior por Estados miembros y no miembros de la Unión de Lisboa. Invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a que expongan sus comentarios al respecto, teniendo en cuenta que el objetivo es ayudar al sistema de Lisboa a desarrollarse internacionalmente del modo más pleno posible.

12. Acerca del proyecto de propuesta de actualización de la tabla de tasas, el Director General recordó en primer lugar que para la mayoría de los sistemas de registro administrados por la OMPI el objetivo es que esos sistemas sean capaces de sostenerse por sí mismos. Continuó diciendo que el objetivo de la Organización es gestionar sus sistemas de registro inspirándose para ello, por ejemplo, en el modelo de radiodifusión pública— lo que a su vez exigiría que las tasas bastaran para cubrir los costos, así como para financiar la inversión en la próxima producción de calidad o, en el ámbito de la OMPI, en las siguientes actualizaciones del entorno electrónico de los sistemas de tecnologías de la información. El Director General recordó que, en el caso del sistema de Lisboa, la actividad de registro es limitada por su propia naturaleza. Dicho de otro modo, el número de solicitudes de registro que un país cualquiera puede presentar está limitado por la propia geografía de ese país. Señaló también que la propuesta de actualización de la tabla de tasas es una propuesta de ambiciones muy modestas, y que aunque representaría un incremento del 100% de la cuantía de la tasa -

de 500 francos suizos a 1.000 francos suizos por solicitud - será difícil que logre la sostenibilidad del sistema de Lisboa, pues la actividad de registro es limitada. El Director General dijo que considera que, en el establecimiento del nivel de las tasas, debe tenerse en cuenta que el valor del título beneficia normalmente a un número considerable de productores ubicados en una zona geográfica bien definida. Aunque no se ha presentado ninguna propuesta referente a las tasas de renovación, en la actual reunión debería también debatirse sobre la oportunidad de introducir este tipo de tasas en el sistema de Lisboa. Concluyó afirmando que el principal objetivo de la puesta en marcha de un debate acerca de las tasas es asegurar que el sistema de Lisboa, que espera gane en importancia con una satisfactoria revisión del Arreglo en 2015, cuente con una sólida base financiera.

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

13. El Sr. Mihály Ficsor (Hungría) fue elegido por unanimidad Presidente del Grupo de Trabajo, el Sr. Alfredo Rendón Algara (México) y la Sra. Ketevan Kiladze (Georgia) fueron elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

14. 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

15. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2) sin modificaciones.

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

16. El Grupo de Trabajo tomó nota de la aprobación, el 12 de junio de 2014, del informe de la octava reunión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/8/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

17. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/9/2, LI/WG/DEV/9/3, LI/WG/DEV/9/4 y LI/WG/DEV/9/5.

18. Refiriéndose tanto a la decisión de la Asamblea de la Unión de Lisboa de convocar una Conferencia Diplomática para la Adopción de un Arreglo de Lisboa Revisado sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas en 2015, como a la hoja de ruta previa a dicha conferencia, el Presidente señaló que es evidente que las actividades del Grupo de Trabajo han entrado en una nueva y decisiva fase, pues existe ahora un mandato claro que cumplir, a saber, preparar una Conferencia Diplomática para la revisión del actual Arreglo de Lisboa.

19. Recordó que, de acuerdo con la hoja de ruta aprobada por la Asamblea de la Unión de Lisboa en su último periodo ordinario de sesiones, tras la reunión actual tendrá lugar otra

reunión del Grupo de Trabajo en la segunda mitad de octubre, que se centrará en la preparación desde el punto de vista técnico de los textos del Proyecto de Arreglo de Lisboa Revisado y del Proyecto de Reglamento para la Conferencia Diplomática, así como en la reducción del número de asuntos pendientes. Esa décima reunión del Grupo de Trabajo se celebrará conjuntamente con una reunión del comité preparatorio en la que se decidirán la fecha y lugar de celebración exactos de la Conferencia Diplomática.

20. El Presidente reiteró que la revisión del sistema de Lisboa se ha marcado importantes objetivos, como la optimización del actual marco jurídico, la adhesión de organizaciones intergubernamentales y la ampliación del Registro Internacional a las indicaciones geográficas. Recordó asimismo que, en su sexta y séptima reuniones, el Grupo de Trabajo llegó a un acuerdo sobre las principales orientaciones en lo que respecta a la revisión. Recordó en particular que se acordó que la revisión del Arreglo de Lisboa tendrá como resultado un único instrumento que comprenderá tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, además de brindar un nivel elevado y único de protección para ambas, a la vez que se mantienen definiciones separadas, en el entendimiento de que se aplicarán las mismas disposiciones sustantivas a las dos categorías. Continuó diciendo que se había alcanzado también el acuerdo general de que el nuevo instrumento debe establecer un Registro Internacional único que abarque tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, y que también se brinde a las organizaciones intergubernamentales competentes la posibilidad de sumarse al sistema de Lisboa.

21. Indicó también que su principal preocupación es lograr que los debates se centren lo más posible en los aspectos más importantes del proceso de revisión en curso y en las principales decisiones que deben tomarse. En ese sentido, afirmó que hará cuanto esté en sus manos para ayudar al Grupo de Trabajo a determinar qué cuestiones pueden considerarse ya resueltas y cuáles otras seguirían pendientes. Acerca de estas últimas, señaló igualmente que su propósito es que las mismas queden claramente definidas y, en lo posible, que su número se reduzca a lo largo de la reunión en curso.

22. Concluyó diciendo que, puesto que uno de los objetivos principales de la revisión del sistema de Lisboa es atraer a un número mucho mayor de miembros con el fin de transformar el sistema en uno cuya composición sea realmente internacional, hará todo lo posible por estimular debates fructíferos entre los actuales miembros de la Unión de Lisboa y los demás Estados miembros de la OMPI.

23. Acerca de los documentos que se están examinando, el Presidente recordó que se ha invitado al Grupo de Trabajo a: i) formular comentarios respecto de las diversas disposiciones del proyecto de Arreglo revisado y del proyecto de Reglamento, ii) formular cualquier propuesta que considere oportuna sobre la preparación de la décima reunión y la reunión del comité preparatorio, y iii) formular comentarios acerca de la cuestión planteada en el párrafo 4 del documento LI/WG/DEV/9/2 en relación con la posibilidad y conveniencia de poner en práctica ciertos elementos nuevos de la reforma prevista incluso antes de la adopción de un Arreglo de Lisboa revisado mediante la oportuna introducción de modificaciones en el Reglamento del actual Arreglo de Lisboa, o bien a través de declaraciones interpretativas a cargo de la Asamblea de la Unión de Lisboa.

24. Por último, el Presidente señaló que intentaría identificar y comprobar en todo momento, junto con los miembros del Grupo de Trabajo, qué disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento podrían considerarse aceptables, en el entendido de que nada quedará acordado mientras que no haya acuerdo sobre la totalidad. Evidentemente, no se excluiría, en el caso de dichas disposiciones, la posibilidad de introducir cambios pertinentes, incluidos los de redacción. Indicó igualmente que, respecto de las cuestiones que todavía se consideran pendientes, se intentará definir las del modo más preciso posible al objeto de poder preparar eficazmente la décima reunión del Grupo de Trabajo, que

abordará exclusivamente este tipo de cuestiones – con el fin de reducir su número en la medida de lo posible de cara a la conferencia diplomática.

DECLARACIONES GENERALES

25. La Delegación de Georgia manifestó su pleno apoyo a la idea de que un único instrumento comprenda las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, otorgando a ambas un nivel de protección elevado en virtud de lo dispuesto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

26. La Delegación de México, tras señalar que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen atañen a cuestiones que exceden de lo puramente económico, pues atañen también a aspectos relacionados con la tradición y las representaciones culturales, dijo que seguirá atentamente y participará de manera activa en los debates de la reunión en curso.

27. Reiterando su firme compromiso con los principios y objetivos del Arreglo de Lisboa, la Delegación del Perú afirmó que la protección de las denominaciones de origen reviste una importancia fundamental atendiendo a su contribución al desarrollo económico y, más concretamente, por su relevante papel en la reducción de la pobreza y en la mejora de las condiciones de vida de la población rural. La Delegación dijo que el Perú ha adoptado una legislación muy ambiciosa a este respecto, y señaló además que en los últimos años el número de denominaciones de origen protegidas ha aumentado en su país. La Delegación renovó su apoyo al actual proceso de revisión dirigido a mejorar el Arreglo de Lisboa, no solo porque esta revisión beneficiará a todos sus miembros, sino también porque hará más atractivo el sistema para los posibles nuevos miembros, dotándole así de un carácter más universal. La Delegación manifestó su deseo de que los esfuerzos del Grupo de Trabajo culminen con éxito en la Conferencia Diplomática de 2015. Igualmente, dijo que considera que el actual proceso de revisión, que parece estar logrando sus objetivos de complementar y mejorar el sistema de Lisboa, no debe quedar desvirtuado mediante la inclusión de disposiciones que puedan comprometer la naturaleza misma de la protección exclusiva que se confiere a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

28. La Delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, reiteró su apoyo a los esfuerzos de la Secretaría por revisar el sistema de registro internacional del Arreglo de Lisboa a los fines de dotarle de un mayor atractivo para los usuarios y posibles nuevos miembros, preservando al mismo tiempo los principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa. La Delegación subrayó la importancia de asegurar la coherencia entre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento, de una parte, y el Acuerdo sobre los ADPIC, de otra. Antes de formular comentarios más pormenorizados acerca de disposiciones concretas del proyecto de nuevo instrumento y del proyecto de Reglamento, la Delegación dijo que desea expresar su satisfacción por los avances logrados por el Grupo de Trabajo en su empeño por perfeccionar el actual marco jurídico del sistema de Lisboa, incluidas las disposiciones que habilitan la aplicación del sistema a las indicaciones geográficas y las que permiten la adhesión al mismo de organizaciones intergubernamentales. De cara a la Conferencia Diplomática prevista para 2015, el Grupo de Trabajo debe hacer un uso adecuado del tiempo restante de que dispone a fin de resolver el mayor número posible de cuestiones pendientes.

29. La Delegación de la República Islámica del Irán advirtió de que la mejora del marco jurídico actual y el establecimiento de un sistema internacional de protección de las indicaciones geográficas deben guardar sintonía con los principios y objetivos generales del Arreglo de Lisboa. En lo que se refiere a las cuestiones de fondo del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento, la Delegación considera que apenas existen diferencias entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y que la única distinción es que el vínculo entre las características de un producto y su origen geográfico es

mayor en el caso de las denominaciones de origen. Para finalizar, la Delegación expresó su apoyo a la convocación de la Conferencia Diplomática en 2015, a la vez que manifestó su agradecimiento a Portugal por postularse como su anfitrión.

30. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para incrementar la responsabilidad financiera del sistema de Lisboa en los documentos de trabajo que se están examinando, si bien afirmó que le gustaría que las disposiciones correspondientes progresaran aún más en esa dirección. A la vez que expresó también su agradecimiento a la Secretaría por su empeño en crear un sistema más inclusivo con el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento, la Delegación dijo que, en su opinión, el texto propuesto no logra crear un sistema que sea análogo al de Madrid y que a su vez integre los principios históricos del sistema de Lisboa. Más concretamente, la Delegación señaló que el concepto de denominaciones según el sistema de Madrid parece estar en conflicto con la idea de registro internacional del sistema de Lisboa. En particular, la estructura que subyace al sistema de Lisboa consiste en que el registro internacional posee una identidad jurídica propia a la que simplemente se le da efecto en el ámbito nacional, mientras que, por el contrario, las denominaciones en virtud del sistema de Madrid crean realmente una identidad jurídica a nivel nacional, separada y distinta de la del registro internacional. La Delegación continuó diciendo que un modelo inspirado en el sistema de Madrid dejaría claro que los regímenes nacionales de indicaciones geográficas pueden funcionar independientemente del registro internacional y el país de origen. De acuerdo con un modelo inspirado en el histórico sistema de Lisboa, los regímenes nacionales de indicaciones geográficas no pueden funcionar independientemente ni del registro internacional ni de la protección que se brinda en el país de origen. En el texto propuesto se mantienen ambos conceptos pese a su discrepancia. Más concretamente, la Delegación dijo que le preocupa el hecho de que el texto y sus correspondientes notas trasladan a las Partes Contratantes potenciales la impresión equivocada de que gozarán de libertad para aplicar sus respectivas leyes y procedimientos nacionales cuando, por el contrario, el texto propuesto limitaría de modo determinante esta posibilidad. El hecho de que un debate tan importante se esté sustanciando en el seno del Grupo de Trabajo de Lisboa, sin la participación de todos los Estados miembros de la OMPI, perpetúa la confusión y el tipo de malentendido que tienden a reducir el valor de las indicaciones geográficas, precisamente cuando muchas delegaciones que asisten a la actual reunión del Grupo de Trabajo están, en cambio, tratando de potenciarlo. La Delegación reiteró su opinión de que el foro de debate adecuado para las indicaciones geográficas es el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en el que podría celebrarse un debate pleno sobre el establecimiento de un sistema internacional de indicaciones geográficas transparente y justo para todos los Estados miembros de la OMPI.

31. La Delegación de Australia, al tiempo que manifestó su agradecimiento por los muy detallados y útiles documentos de trabajo, reiteró su inquietud ya expresada anteriormente sobre determinados aspectos concretos del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. A su juicio, este Arreglo debe ser lo más inclusivo posible, lo que podría conseguirse dándose oportuna cabida a diferentes regímenes específicos de indicaciones geográficas y a sistemas de marcas aplicados para proteger las indicaciones geográficas. Australia tiene dos regímenes diferentes de registro para las indicaciones geográficas: uno de ellos es específico para las indicaciones geográficas vinícolas y aplica el acuerdo entre Australia y la Comunidad Europea sobre comercio vinícola, mientras que el otro es un sistema de marcas de certificación. En el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado debe haber un trato equitativo a los términos que pueden considerarse genéricos en algunos países del mundo. Dicho de otro modo, el sistema de Lisboa no debe dictar en detalle el modo en que sus miembros deben abordar la cuestión de los términos genéricos. Igualmente, la Delegación considera que el sistema de Lisboa debe ser justo y coherente con otros arreglos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC, y esto es algo que puede lograrse si el trato que se da a los derechos anteriores está en sintonía con el Derecho internacional. La Delegación añadió que la coexistencia propuesta de derechos

reclamados a posteriori con derechos anteriores sería posible siempre que se salvaguarden adecuadamente tanto los intereses legítimos del titular del derecho anterior como los de terceras partes. En ese sentido, debe concederse a las partes interesadas una oportunidad legítima de oponerse directamente a la protección de los términos en un determinado mercado, por cuanto ello constituye una salvaguardia fundamental tanto para los usuarios del sistema de propiedad intelectual como para las terceras partes. La revisión actualmente en marcha del Arreglo de Lisboa debe, asimismo, brindar la oportunidad de asegurar una recuperación adecuada de los costos a fin de que el sistema sea sostenible, en lugar de funcionar con pérdidas. Para finalizar, la Delegación subrayó que el desarrollo de un sistema inclusivo y la extensión del valor de la revisión al conjunto de los miembros de la OMPI requiere que la conferencia diplomática esté abierta a todos los Estados miembros de la Organización.

32. La Delegación de la República de Corea señaló que la protección de las indicaciones geográficas está adquiriendo importancia a escala mundial como herramienta para mejorar la competitividad de productores, empresas y naciones. Sin embargo, hay muchos elementos en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que están regulados en el Acuerdo sobre los ADPIC, a la vez que también hay elementos que podrían acarrear costos o generar confusión con el sistema de marcas. Por consiguiente, la Delegación opina que un estudio de viabilidad de las ventajas que conllevaría establecer un sistema internacional de protección de las indicaciones geográficas, enriquecido con los comentarios que presenten los miembros de la comunidad internacional en general, sería muy provechosos para superar esas dificultades. Por último, la Delegación señaló que es necesario mantener debates más amplios y sostenidos para alcanzar un consenso sobre la naturaleza de la revisión del Arreglo de Lisboa que se propone.

33. La Delegación de Chile subrayó la enorme importancia de los asuntos abordados por el Grupo de Trabajo de Lisboa, y compartió la opinión expresada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Australia y la República de Corea. En líneas generales, la Delegación dijo que, en su opinión, el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado requiere de un trabajo más en profundidad, añadiendo que Chile está dispuesto a participar activa y constructivamente en la reunión en curso con el fin de que pueda acordarse un texto que beneficie a todos los Estados miembros de la OMPI.

34. La Delegación de Suiza dijo que considera que los textos propuestos constituyen una buena base para lograr una protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen más inclusiva en lo que respecta al número de participantes. Añadió que la propuesta de introducir disposiciones atinentes a las indicaciones geográficas, sumada a la preservación de los actuales principios y objetivos del Arreglo de Lisboa, representa ya de por sí un avance notable.

35. La Delegación de Colombia señaló que su país lleva dos años tomando medidas para proteger denominaciones de origen e indicaciones geográficas. El resultado de ello es que más de 20 denominaciones de origen están actualmente protegidas en el país. La Delegación, por tanto, acogió con satisfacción los actuales debates del Grupo de Trabajo de Lisboa dirigidos a fomentar un sistema aún más inclusivo. En ese sentido, opina que un sistema de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas puede resultar compatible con otros sistemas de propiedad intelectual, como el sistema de marcas.

36. El Representante del CEIPI aclaró que su intervención está motivada por el deseo de lograr que el sistema de Lisboa tenga el mayor número de miembros posible, ya que considera deseable que se encuentre el modo de atraer a los países que protegen las indicaciones geográficas mediante sistemas de marcas. En ese sentido, sugirió que se contemple la posibilidad de formular reservas, de las cuales los países podrían hacer uso en relación con el capítulo III del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Acogiéndose a esta opción de formular reservas, esos países podrían proteger un registro internacional sobre la base de su propia legislación de marcas y no conforme a las disposiciones del capítulo III. Además, las Partes

Contratantes que no hicieran uso de tal posibilidad tendrían derecho a proteger igualmente los registros internacionales de las Partes Contratantes que sí lo hicieran amparándose asimismo en su propia legislación de marcas. Otra consecuencia del sistema de reservas propuesto sería que las Partes Contratantes que se acojan a la opción de formular reservas no tendrían derecho a votar en la Asamblea de la Unión de Lisboa las cuestiones relacionadas con el capítulo III. El Representante concluyó diciendo que existen precedentes de esa posibilidad en otros tratados administrados por la OMPI, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

37. Tras agradecer al Representante del CEIPI la presentación de su propuesta para un posible compromiso basado en la opción de formular reservas en relación con el capítulo III, el Presidente observó con satisfacción que todos los participantes están dispuestos a iniciar un debate constructivo sobre la base de los documentos presentados por la Oficina Internacional. En lo que se refiere a los comentarios críticos expresados, en particular los referentes a si los documentos revisados han logrado el objetivo de hacer el sistema más inclusivo y sostenible desde el punto de vista financiero, el Presidente dijo que el Grupo de Trabajo volverá sobre esos comentarios cuando se debatan las disposiciones en cuestión. En cuanto al mandato del Grupo de Trabajo de Lisboa y la posibilidad de que otros Estados miembros de la OMPI participen en sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo siempre ha estado abierto a la participación de todos los Estados miembros de la OMPI y, por tanto, corresponde a éstos decidir si desean o no tomar parte en un debate constructivo con los actuales miembros de la Unión de Lisboa. El Presidente manifestó su máxima satisfacción por el creciente interés y la participación cada vez mayor de los Estados miembros de la OMPI que no son Partes Contratantes de la Unión de Lisboa. Coincidió plenamente en que uno de los principales objetivos de la actual revisión es ampliar el número actual de miembros de la Unión de Lisboa a fin de que el Sistema de Lisboa presente una composición realmente internacional.

38. La Secretaría presentó los documentos LI/WG/DEV/9/2 a 5, identificando los cambios introducidos en las anteriores versiones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento sobre la base de los debates habidos durante la octava reunión del Grupo de Trabajo.

EXAMEN DEL PREÁMBULO Y DEL CAPÍTULO I DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO (ARTÍCULOS 1 A 4) JUNTO CON LAS REGLAS 1, 4, 19 Y 20 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

39. Acerca de la definición propuesta de denominación de origen en virtud del Artículo 2.1.a)i), la Delegación de Francia recordó que en el marco del Grupo de Trabajo ya se decidió respetar en la medida de lo posible la definición de denominación de origen recogida en el actual Arreglo de Lisboa, en sintonía con la introducción del concepto de indicación geográfica en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegación expresó sus reservas acerca de la introducción del concepto de reputación como elemento constitutivo en el Artículo 2.1.a)i), pues ello tendría el efecto de aproximar la definición de denominación de origen a la de indicación geográfica, generándose así un cierto grado de confusión entre ambas definiciones. La Delegación pidió, además, que se aclare cuál es el alcance exacto de la nota de pie de página 2 del Artículo 2 en vista de que la redacción propuesta introduce un cierto grado de flexibilidad en lo referente a la naturaleza acumulativa de los factores naturales y humanos, pese al hecho de que esos factores sean claramente acumulativos en la definición propuesta de denominación de origen del Artículo 2.1.a)i). La Delegación sugirió igualmente la posibilidad de eliminar el Artículo 2.1.b), ya que parece que esta disposición no añade nada sustancial.

40. La Delegación de Suiza manifestó que comparte las preocupaciones expresadas por la Delegación de Francia en relación con la nota de pie de página 2, y cuestionó la utilidad de

introducir esa disposición en el Artículo 2, pues es bastante evidente que los factores naturales y humanos son elementos acumulativos, con independencia de que sean predominantemente naturales o predominantemente humanos. Acerca de Artículo 2.1.a)i), la Delegación señaló que el concepto de reputación simplemente se había introducido como criterio alternativo en la definición propuesta de denominación de origen, mientras que en el Artículo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa aparece como criterio adicional. La intención de hacer converger ambas definiciones en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no es deseable a la vista del consenso logrado en el Grupo de Trabajo de que habrá dos definiciones distintas con un único y elevado nivel de protección para ambas. La Delegación manifestó estar de acuerdo con la opinión expresada por la Delegación de Francia de que el Artículo 2.1.b) debe ser eliminado. Por último, la Delegación cuestionó la utilidad de que haya un preámbulo en el Proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, máxime dado que el texto propuesto parece limitarse a describir la naturaleza de la labor en curso del Grupo de Trabajo de Lisboa.

41. En lo que se refiere al Artículo 1.xiv), la Delegación del Perú reiteró su inquietud ante la posibilidad de que las organizaciones intergubernamentales puedan presentar solicitudes de registro internacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En ese sentido, la Delegación recordó que dicha posibilidad no aparece contemplada en la legislación común de la Comunidad Andina, por lo que se haría necesario modificar esa legislación.

42. La Delegación de Italia dijo que, en su opinión, el texto del preámbulo debe ser congruente con el mandato del Grupo de Trabajo y, por consiguiente, pidió que la palabra “preservando” vuelva a aparecer en la primera frase del preámbulo, de modo que su redacción sea “preservando al mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyándose en ellos”. Acerca del Artículo 2.1.a.i), la Delegación señaló que la referencia a la reputación traslada la falsa impresión de que la “reputación” es un requisito adicional que debe cumplirse a los efectos de registrar una denominación de origen, contrariamente a lo que dispone el Arreglo de Lisboa. En lo que se refiere al Artículo 4, la Delegación solicitó que se aclare el significado de la expresión “o de ambos”.

43. En alusión al Artículo 2, la Delegación de la Federación de Rusia manifestó que no logra comprender la pertinencia de aproximar en lo posible las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica. Asimismo, en los casos en que se hace referencia al lugar de origen de un producto determinado, la reputación de ese producto también debe tenerse en cuenta. Añadió que no logra comprender la utilidad de la nota de pie de página 2 del Artículo 2. La Delegación sugirió que, en su lugar, se reformule la redacción del Artículo 2.1.a.i) de modo que diga “factores naturales y/o humanos”.

44. En lo que se refiere al Artículo 2.1.a.i), la Delegación de la Unión Europea señaló que comparte las opiniones anteriormente expresadas por otras delegaciones y afirmó estar de acuerdo en que se suprima de ese apartado la referencia a la reputación, pues constituye un requisito adicional que igualmente genera confusión entre las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica. La Delegación acogió con satisfacción la definición propuesta de indicación geográfica por estar ahora en sintonía con su definición en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación acogió igualmente con satisfacción la modificación introducida en la Regla 4 acerca de la posibilidad de designar a varias Administraciones competentes.

45. El Representante del CEIPI pidió que se explique mejor la referencia a la reputación en el Artículo 2.1.a.i). Más concretamente, preguntó si la conjunción “y” en el enunciado “y que ha dado al producto su reputación” se remite al entorno geográfico. En lo relativo a la redacción del Artículo 2.1.a.i), señaló que la primera referencia incluida entre corchetes al concepto de reputación no es un elemento esencial, sino uno más de los elementos de la definición de denominación de origen. Sin embargo, si por el contrario la segunda referencia a la reputación incluida entre corchetes al final de la frase fuera mantenida, dicho concepto pasaría a ser un elemento esencial de la definición, en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa. Advirtió también de que la propuesta de la Unión Europea de eliminar

cualquier referencia a la reputación de la disposición en cuestión implicaría también apartarse del actual texto del Arreglo de Lisboa, que sí exige el elemento de reputación. En lo que se refiere al Artículo 2.1.b), y aun cuando está de acuerdo con las propuestas de eliminarlo totalmente del Artículo 2, considera que las definiciones que aparecen en el mismo pueden trasladarse al Artículo 1. Por último, cuestionó la necesidad de que exista un preámbulo en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

46. En lo que se refiere al Artículo 2.1.a)i), la Delegación de México expresó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de la Unión Europea de eliminar cualquier referencia a la reputación.

47. Acerca de la Nota 2.03 de las Notas del documento LI/WG/DEV/9/4, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que una delegación había sugerido la inclusión de una referencia a la reputación tanto en la definición de las denominaciones de origen como en la de las indicaciones geográficas, argumentando que sin el elemento de la reputación, las Partes Contratantes receptoras tendrían que embarcarse en exhaustivas misiones exploratorias para investigar la procedencia extranjera o, alternativamente, renunciarían por completo a examinar la solicitud y concederían protección al derecho recíproco de los gobiernos extranjeros a pronunciarse sobre la procedencia. La Delegación afirmó estar de acuerdo con dicha propuesta, ya que comparte la opinión de que la reputación es un elemento fundamental tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas, teniendo en cuenta que se trata de un elemento integrado en la definición de denominación de origen del actual Arreglo de Lisboa. Continuó diciendo que, desde su punto de vista, los factores naturales no crean por sí solos un derecho de propiedad privada y que, en cualquier caso, a una Oficina receptora extranjera le resultaría imposible evaluar el valor de los factores naturales durante el procedimiento de examen. La Delegación añadió que insistir en que la mera existencia de factores naturales tiene algún valor en sí misma, sin prueba objetiva alguna de dicho valor, convierte a su juicio la definición de denominación de origen en problemática. Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual recompensan normalmente algún tipo de intervención humana, considera que la reputación es una medida de si dicha intervención humana tiene valor y de si un derecho de propiedad intelectual debe recompensarla como incentivo para la creatividad y la calidad de los productos, y con el fin de proteger las expectativas de los consumidores.

48. Refiriéndose a la cuestión de la reputación, la Delegación de la Unión Europea aclaró que su postura consiste en que incluir el término “reputación” como alternativa a “calidad” o a “características del producto”, según la actual redacción del Artículo 2.1.a)i), haría posible que una denominación de origen se basase exclusivamente en la reputación. En ese sentido, recordó que actualmente esa posibilidad sólo existe en el caso de las indicaciones geográficas, pero no en el de las denominaciones de origen, a las que, por su propia naturaleza, se les exige que presenten un vínculo mucho más estrecho entre las características del producto y el entorno geográfico. De ahí la petición de la Delegación de que se elimine la referencia a la reputación en el inciso i) del Artículo 2.1.a).

49. La Delegación de Colombia afirmó estar de acuerdo en que la palabra “reputación” debe mantenerse en la definición de denominación de origen. En ese sentido, la Delegación señaló también que, en el caso de Colombia, la explotación indebida de la reputación está comprendida en el ámbito del Derecho de la competencia.

50. La Delegación de Portugal expresó su apoyo a los comentarios de la Delegación de la Unión Europea y se manifestó a favor de eliminar toda referencia a la reputación en el Artículo 2.1.a.i).

51. La Delegación del Perú compartió la opinión expresada por la Delegación de Colombia, y manifestó igualmente que sería adecuado incluir el término “reputación” en la definición de denominación de origen, al menos dentro del primer par de corchetes en que aparece, como alternativa a los demás criterios.
52. La Delegación de Suiza observó que la cuestión de la inclusión o no del concepto de reputación en la definición de denominación de origen ha dado lugar a posturas muy diferentes en el seno del Grupo de Trabajo. Como solución alternativa, la Delegación sugirió atenerse en la medida de lo posible a la actual disposición del Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa y reintroducir el concepto de reputación del Artículo 1.xv), en el que se define la “Parte Contratante de origen”.
53. El Presidente señaló que, con arreglo al actual proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, el principio subyacente es que, aunque el instrumento abarca tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones geográficas, otorga un mismo nivel de protección respecto de ambas. Asimismo, el Artículo 9.1) señala que no se exige a las Partes Contratantes que distingan en su legislación entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En otras palabras, mientras que las definiciones propuestas en el Artículo 2.1) serían operativas a efectos de registro internacional y de la aplicación del Arreglo de Lisboa revisado en todas las Partes Contratantes, conforme a su legislación nacional o regional, se permitiría a las Partes Contratantes tratar las denominaciones de origen registradas como indicaciones geográficas registradas.
54. Acerca de la cuestión de la reputación, el Presidente recordó que los dos pares de corchetes del Artículo 2.1.a)i) representan dos opciones diferentes, lo que significa que en el texto aparecerá bien la primera o bien la segunda referencia a la reputación. Continuó diciendo que si el Grupo de Trabajo opta por el texto comprendido entre el primer par de corchetes, el elemento de la reputación sería una de las características alternativas que se derivarían exclusiva o esencialmente del entorno geográfico. Por contra, si el Grupo de Trabajo opta por el texto incluido entre el segundo par de corchetes al final del apartado, el elemento de la reputación pasaría a ser obligatorio en el caso de las denominaciones de origen, como ya ocurre en el Artículo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa. En lo que respecta a la inquietud expresada por algunas delegaciones en el sentido de que, en ausencia de toda referencia a la reputación, podría ser necesario realizar misiones exploratorias para evaluar si el objeto para el que se pretende obtener el registro internacional como denominación de origen cumple con los requisitos de la definición, en especial en los países que distinguen entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, el Presidente dijo que, a su entender, con arreglo al actual texto del Arreglo de Lisboa, nunca se han llevado a cabo ese tipo de misiones, si bien las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa siempre han estado en posición de valorar si denegaban o no el efecto de un registro internacional.
55. El Presidente observó que la opinión predominante parece ser que debe eliminarse la nota de pie de página 2 del Artículo 2 e incluir su texto en las Notas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.
56. Acerca de la petición de aclaración de la expresión “o de ambos” que aparece en el Artículo 4, la Secretaría señaló que habrá un período en que algunas Partes Contratantes figurarán adheridas únicamente al Arreglo de Lisboa revisado, mientras que otras sólo serán parte del actual Arreglo de Lisboa. Además, existirá un tercer grupo de Partes Contratantes que se habrá adherido tanto al Arreglo de Lisboa como al Arreglo de Lisboa revisado. En consecuencia, puesto que la misma Unión de Lisboa deja lugar a diferentes tipos de relación entre las Partes Contratantes, el objetivo del Artículo 4 es aclarar que en el Registro Internacional que será llevado por la Oficina Internacional se inscribirán todos los registros internacionales, independientemente de que hayan sido solicitados por países que sean parte únicamente del Arreglo de Lisboa, por Partes Contratantes exclusivamente adheridas al Arreglo

de Lisboa revisado, o por países que sean parte de ambos instrumentos internacionales. La Secretaría señaló que la complejidad del Artículo 4 estriba en el hecho de que, además de al Arreglo de Lisboa, también hay una referencia al Acta de 1967 del Arreglo de Lisboa, del que todas las Partes Contratantes del actual Arreglo de Lisboa son parte, con la excepción de una única Parte Contratante, que sólo lo es del Arreglo de Lisboa según fue originalmente adoptado en 1958. La Secretaría continuó diciendo que, no obstante, se considera que esos dos instrumentos conforman una única entidad, en vista de lo dispuesto en el Artículo 16 del Acta de 1967. Por tanto, la expresión “de ambos” se refiere tanto al Arreglo de Lisboa, ya sea el Arreglo de Lisboa original de 1958 o el Acta de 1967, como al Arreglo de Lisboa revisado.

57. La Secretaría pidió a la Delegación del Perú que aclare qué destino se reserva en su país a los registros internacionales efectuados por una organización intergubernamental.

58. En lo que se refiere al preámbulo, la Secretaría señaló que si el Grupo de Trabajo lo conserva, quizá el texto de su primera frase debería concluir tras las palabras “Arreglo de Lisboa”.

59. La Delegación del Perú dijo que su inquietud se refiere concretamente a la posibilidad que se concedería a las organizaciones intergubernamentales de registrar denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En ese sentido, la Delegación recordó que, con arreglo a la legislación de la Comunidad Andina, esos registros solo pueden ser efectuados por personas físicas o por personas morales directamente interesadas en la producción, extracción y tratamiento del producto que pretende registrarse. La legislación de la Comunidad Andina también indica que toda autoridad estatal, departamental, provincial o municipal también se considerará interesada, cuando se trate de una denominación de origen de su respectiva circunscripción. En lo que se refiere al preámbulo, la Delegación considera que el texto propuesto debe conservarse en el Arreglo de Lisboa revisado, pues en él se define claramente el marco del proceso de revisión actualmente en marcha. Asimismo, la Delegación secundó la idea de reintroducir la palabra “preservando”, de modo que el texto rece “preservando al mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyándose en ellos”.

60. El Presidente convino en que preservar los principios y objetivos del actual sistema de Lisboa forma parte del mandato del Grupo de Trabajo, además de hacer más atractivo el sistema, allanando así el camino para atraer a un mayor número de miembros. El Presidente recordó igualmente que el mandato del Grupo de Trabajo, al menos desde su segunda reunión, prevé también conceder a las organizaciones intergubernamentales la posibilidad de adherirse al Arreglo de Lisboa revisado. A este respecto, el Presidente dijo que acoge con satisfacción la aclaración realizada por la Delegación del Perú en el sentido de que no está impugnando ese elemento concreto del mandato, sino expresando su preocupación acerca de sus modalidades de aplicación con arreglo al Derecho peruano.

61. La Delegación del Perú confirmó que no es contraria a la inclusión de las organizaciones intergubernamentales, sino que simplemente desea hacer constar la clase de dificultades que los registros a cargo de este tipo de organizaciones plantearían para la ejecución, no sólo en el Perú, sino también en los demás miembros de la Comunidad Andina, es decir, Bolivia, Colombia y el Ecuador, países que podrían querer adherirse en algún momento al Arreglo de Lisboa revisado.

62. La Delegación de Fiji dijo que comparte la opinión expresada por la Delegación del Perú en lo que respecta a las consecuencias prácticas de la adhesión, en particular de organizaciones intergubernamentales, ya que su legislación nacional en materia de propiedad industrial no prevé el caso de los registros a cargo de este tipo de organizaciones. La Delegación añadió que lo mismo puede decirse de los otros catorce países de la región. En su opinión, el preámbulo debe seguir figurando en el Arreglo de Lisboa revisado, si bien podrían llevarse a cabo algunas modificaciones a los fines de introducir, por ejemplo, una referencia

explícita a los principios y objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, que constituye el marco jurídico básico de la propiedad intelectual para muchos países.

63. El Presidente señaló que parece haber consenso en que las organizaciones intergubernamentales deben poder ser parte del Arreglo de Lisboa revisado. Indicó que, sobre la base de los comentarios realizados por algunas delegaciones, es posible que hayan de estudiarse las disposiciones que rigen el procedimiento de solicitud con el fin de poder abordar de un modo más adecuado las dificultades prácticas que para la ejecución puedan plantearse en algunos países.

64. El Presidente preguntó si la solución de compromiso propuesta por la Secretaría en lo referente al preámbulo es aceptable.

65. Las Delegaciones de Italia y el Perú se mostraron favorables a que se mantenga la segunda parte de la primera frase, de modo que tenga el siguiente tenor: "preservando al mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyándose en ellos".

66. La Delegación de la República Islámica del Irán expresó su apoyo a la propuesta de redacción presentada por la Secretaría.

67. Tras una petición de aclaración presentada por el Presidente, la Delegación de Italia manifestó que el enunciado "y a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC" debería conservarse.

68. La Delegación de la República Islámica del Irán recordó que su país no es miembro de la OMC, por lo que pidió que se elimine del preámbulo la referencia al Acuerdo sobre los ADPIC.

69. El Presidente concluyó que las dos frases del proyecto de preámbulo quedarían como sigue: "Reconociendo la necesidad de perfeccionar y modernizar el marco jurídico del sistema establecido en virtud del Arreglo de Lisboa, preservando al mismo tiempo sus principios y objetivos, y apoyándose en ellos" y "Deseosas asimismo de introducir disposiciones relativas a la posible adhesión por parte de las organizaciones intergubernamentales."

70. El Presidente preguntó si pueden eliminarse los corchetes del Artículo 2.2).

71. La Delegación de Argelia solicitó que los corchetes se mantengan por el momento, ya que aún no ha adoptado una postura definitiva sobre la inclusión o no de la referencia a las zonas geográficas transfronterizas.

72. La Delegación de Hungría manifestó su preferencia por que se eliminen los corchetes de la segunda parte del Artículo 2.2).

73. En vista de las divergentes opiniones expresadas, el Presidente señaló que los corchetes incluidos en torno a la segunda frase del Artículo 2.2) se mantendrán por el momento.

74. En lo que se refiere al Artículo 2.1.a)i), el Presidente preguntó si también podría eliminarse la nota de pie de página 2, así como el primer par de corchetes en el que aparece incluida la palabra "reputación", a la vez que se mantiene sin corchetes el enunciado "y que hayan dado al producto su reputación."

75. La Delegación de la República Islámica del Irán expresó su preferencia por que se mantenga la primera referencia a la reputación y por la eliminación del enunciado "y que hayan dado al producto su reputación".

76. La Delegación de Chile indicó que, en su opinión, la definición propuesta que aparece en el Artículo 2.1.a)i) debe prever la posibilidad de que una denominación de origen se base también en la reputación del producto. Sin embargo, la Delegación no consideraría adecuado exigir esa reputación como criterio obligatorio para las denominaciones de origen protegidas por la disposición en cuestión, que es lo que ocurriría si se eliminasen los corchetes de la última frase que aparece entre ellos. Por ello, prefiere que se mantenga por el momento la primera referencia a la reputación, y que se elimine la segunda referencia que a la misma se hace al final del apartado.
77. El Presidente señaló que había tenido algunas dificultades para entender la postura de las delegaciones que representan a las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa que se oponen al uso del enunciado ya recogido en el Artículo 2.2) del actual Arreglo de Lisboa, a saber, “y que hayan dado al producto su reputación”, por su temor a que ello implique realizar misiones exploratorias. Continuó diciendo que, como ya había subrayado, ni siquiera conforme a las disposiciones del actual Arreglo de Lisboa se habían llevado a cabo esas misiones exploratorias, ni por parte de la Oficina Internacional ni por las Partes Contratantes. Igualmente, aun en el caso de que una Parte Contratante no pudiera cumplir los requisitos más estrictos de denominación de origen previstos en el Artículo 2.1.a)i), seguiría aún en condiciones de registrar denominaciones sobre la base de la definición de indicación geográfica del inciso ii) del Artículo 2.1.a), cuya redacción se inspiró en la del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
78. En lo referente a la cuestión de la reputación, el Representante del CEIPI señaló que no se estarían preservando los principios del Arreglo de Lisboa si se mantiene el texto incluido entre el primer par de corchetes y se suprime el comprendido entre el segundo par de corchetes.
79. La Delegación de Kenya dijo que la definición de indicación geográfica contemplada en su legislación nacional, según la cual “por indicación geográfica debe entenderse una indicación que identifica un producto como originario de un territorio, región o localidad, en los casos en que una determinada calidad, reputación u otras características del producto son exclusivas o fundamentalmente atribuibles a su origen geográfico”, abarca tanto a las indicaciones geográficas como a las denominaciones de origen.
80. Tras observar que los términos “*reputación*” y “*notoriedad*”, y “*réputation*” y “*notoriété*” han sido utilizados indistintamente en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, la Delegación de Chile reiteró su solicitud formulada en la anterior reunión de que se introduzca una declaración interpretativa en el texto con el fin de aclarar que esos términos deben considerarse sinónimos a los efectos del Arreglo de Lisboa revisado.
81. En respuesta al comentario de la Delegación de Chile, la Secretaría señaló que la Nota 2.07 ya incluye una declaración en tal sentido.
82. En respuesta a un comentario formulado por la Delegación de Francia, el Presidente propuso introducir una leve modificación en la segunda parte del Artículo 2.1.b), de modo que el texto situado tras la coma rece: “con independencia del término utilizado para identificar dichas denominaciones o indicaciones en la Parte Contratante de origen o en otras Partes Contratantes”. La modificación propuesta se llevaría a cabo con el fin de insistir en que la terminología utilizada en ese contexto no revestirá trascendencia, siempre que se cumplan los requisitos sustantivos del Arreglo de Lisboa revisado.
83. La Delegación de Suiza señaló que, en su opinión, la primera parte del Artículo 2.1.b) podría trasladarse al Artículo 2.1.a), y que su segunda parte podría suprimirse totalmente, por cuanto su contenido parece quedar ya cubierto por el Artículo 9.1).

84. La Delegación de la Unión Europea se sumó a la opinión expresada por la Delegación de Suiza.

85. Tras algunas deliberaciones, el Presidente concluyó que el Grupo de Trabajo apoyaría la sugerencia de suprimir completamente el Artículo 2.1.b), siempre que su primera parte sea sustituida mediante la inserción de dos nuevas expresiones abreviadas en el Artículo 1: una para las denominaciones de origen y otra para las indicaciones geográficas, que remitirían, respectivamente, a los incisos i) y ii) del Artículo 2.1.a). La segunda parte del Artículo 2.1.b), que aclara que la terminología no constituirá un factor decisivo a la hora de evaluar si la Parte Contratante cumple o no con los requisitos sustantivos del Arreglo, quedará reflejada bien en las Notas o bien en una nota de pie de página del Artículo 9.1) o del Artículo 10.2). En consecuencia, el Artículo 2.1.a) pasará a ser simplemente el Artículo 2.1).

86. Por último, la Delegación de la República Islámica del Irán dijo estar de acuerdo con la propuesta tendente a suprimir la primera referencia a la reputación de la definición de denominación de origen y a mantener la segunda referencia a la misma sin corchetes.

EXAMEN DEL CAPÍTULO II DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO (ARTÍCULOS 5, 6 Y 8 (1 Y 2)) JUNTO CON LAS REGLAS 5, 6 Y 7 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

87. Acerca del Artículo 5.4), la Delegación de Argelia expresó su preferencia por que se mantenga el texto entre corchetes por el momento, pues todavía está evaluando las posibles repercusiones de dicha disposición.

88. La Delegación de Georgia, tras hacer hincapié en la importancia del Artículo 5.4), dijo que, a su entender, la redacción propuesta de este Artículo requeriría de un arreglo bilateral o multilateral entre los países en los que se sitúe una zona transfronteriza. En ese sentido, considera que, puesto que la firma de un arreglo es la expresión de una voluntad libre, no sería razonable convertir ese arreglo en obligatorio. Sin embargo, y con el fin de avanzar, la Delegación indicó que puede aceptar la versión propuesta del Artículo 5.4) sin corchetes. En el mismo sentido, cree que los corchetes del Artículo 2.2) también podrían ser suprimidos.

89. Las Delegaciones de Hungría y la República de Moldova afirmaron estar de acuerdo con la Delegación de Georgia sobre la conveniencia de eliminar los corchetes del Artículo 5.4). Asimismo, la Delegación de Hungría solicitó que se aclare la necesidad de hacer una referencia expresa al Artículo 2.1.a)i) y ii), cuando el Artículo 1.xii) ya ofrecería una definición clara de zona geográfica de origen.

90. En lo que se refiere a la Regla 5, la Delegación de la Unión Europea señaló que acoge con satisfacción la propuesta de redacción de la Regla 5.2.a)vi), que alude a la zona geográfica de origen pertinente para las indicaciones geográficas, así como a la zona geográfica de producción pertinente a efectos de las denominaciones de origen. Acerca de la Regla 5.3), la Delegación recordó que la información sobre el vínculo entre un producto y su origen geográfico es fundamental y que, por tanto, debe ser obligatoria a fin de poder comprobar que se cumplen todos los requisitos de la definición de indicación geográfica o de denominación de origen. Asimismo, en vista del debate en torno al Artículo 2.1.a)i), la Delegación señaló que sería adecuado eliminar también la palabra “reputación” de la Regla 5.3). En cuanto a la Regla 5.4), que exige, al igual que el sistema de marcas, la existencia de un uso, la Delegación opina que ese criterio, propio de las marcas, no debe aplicarse en el contexto del sistema de Lisboa. Cada Parte Contratante tiene, por supuesto, la posibilidad de prever una obligatoriedad de uso para sus propias indicaciones geográficas o denominaciones de origen en su Derecho nacional, pero la validez de su protección no quedaría supeditada a obligatoriedad de uso alguna en las otras Partes Contratantes. Las indicaciones geográficas y las denominaciones

de origen pueden tener una producción muy limitada, lo que les impediría cumplir el requisito de uso en numerosos países.

91. La Delegación de Colombia solicitó que se aclare el significado de la palabra “conjuntamente” del Artículo 5.4.b) y, en concreto, si el término “conjuntamente” significa que las Partes Contratantes adyacentes deben presentar una declaración común, firmada simultáneamente por ambas partes, o si dichas Partes Contratantes adyacentes podrían presentar la declaración en cuestión por separado. Igualmente, no está claro de qué modo se aplica la disposición en caso de que la zona transfronteriza esté situada parcialmente en un país que no sea una Parte Contratante.

92. En lo relativo al contenido de la Regla 5.3), la Delegación de Francia manifestó su apoyo al carácter obligatorio de la indicación de detalles relativos a la calidad u otras características del producto. En cuanto a la Regla 5.4), en la parte que reza “una declaración de intención de uso de la denominación de origen o la indicación geográfica registrada”, la Delegación señaló que la redacción propuesta se aproxima mucho al tenor de la legislación aplicable en materia de marcas, lo que a su vez constituye un enfoque enteramente novedoso sin absolutamente ninguna relación con la cuestión sometida a examen, esto es, el establecimiento de tasas individuales. La Delegación concluyó diciendo que la redacción propuesta no es aceptable en esta fase. Por último, preguntó acerca de la necesidad que hay de mantener los corchetes del Artículo 6.3.v).

93. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que el contenido de la Regla 5.5)iii), que incorpora como elemento opcional de la solicitud “una declaración relativa al alcance de la protección, por ejemplo, a los efectos de que no se reivindica la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica”, debe incluirse como elemento obligatorio en la Regla 5.2). La Delegación continuó diciendo que una renuncia de este tipo tendría que figurar inscrita en el Registro Internacional a fin de informar a terceras partes sobre el oportuno alcance de la protección que recibirán los elementos individuales de una indicación geográfica compuesta. Este tipo de renunciaciones podrían ayudar a atajar la actual tendencia de que ciertos términos que han gozado de un uso extendido y prolongado en el ámbito internacional aparecen repentinamente sujetos a protección como indicación geográfica, bien a consecuencia de una interpretación errónea que afecta al ámbito de la protección de términos individuales comprendidos en una indicación geográfica compuesta, o porque el país de origen decide de repente que sería útil para sus productores nacionales intentar obtener los derechos exclusivos a nivel internacional de un término común. Tal como se indica en la nota de pie de página 5 del Artículo 11, los términos genéricos de una indicación geográfica compuesta no deberían ser protegidos en las Partes Contratantes en la medida en que el país de origen habría reconocido claramente esos términos como genéricos. En opinión de la Delegación, esa información debe trasladarse ciertamente a las otras Partes Contratantes en interés de la transparencia y la equidad, por lo que su inclusión en los registros internacionales debería pasar a ser obligatoria. A efectos ilustrativos, la Delegación mencionó el ejemplo de “*Camembert de Normandie*”, que fue inscrito como indicación geográfica en Francia por la Administración competente del país, la cual también emitió una aclaración en el sentido de que la protección de esa indicación geográfica no se extendía al término “*Camembert*” por tratarse de un término ampliamente reconocido como el nombre de un tipo de queso que puede producirse en cualquier lugar del mundo. La Delegación considera que este modelo establece una orientación útil y clara en cuanto a qué parte de una indicación geográfica queda realmente cubierta por el ámbito de la protección en el país de origen.

94. La Delegación de los Estados Unidos de América acogió con satisfacción la inclusión en el proyecto de Reglamento de la Regla 5.4) relativa a una disposición opcional dirigida a que las Partes Contratantes exijan declaraciones de intención de uso de la indicación geográfica, todo ello en respuesta a la preocupación que expresara en la reunión anterior. Tal como

señaló la Delegación en esa ocasión, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América no tiene la potestad de regular las expresiones comerciales, salvo que esos términos se utilicen en el tráfico mercantil en los Estados Unidos de América. Por ello, si no existiera una declaración como la que se menciona en la Regla 5.4), los Estados Unidos de América no podrían adherirse al Arreglo de Lisboa revisado. Sin embargo, la Regla 5.4) carecería de sentido a la vista de las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que limitan los motivos de cancelación o invalidación de una indicación geográfica, impidiendo la cancelación y la invalidación por el hecho de que no se haga uso de la misma. La Delegación aclaró que, en los Estados Unidos de América, una marca registrada o una indicación geográfica registrada pueden ser canceladas ex officio por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América por el hecho de no demostrar un uso continuado en el comercio; o a petición de un tercero por falta de intención de uso de buena fe, o por falta de uso, o bien porque el término ha pasado a ser genérico por la no invocación de medidas de observancia. Acerca del Artículo 9.1), que dispone que las Partes Contratantes deben proteger una indicación geográfica registrada “con sujeción a cualesquiera denegaciones, renunciaciones, invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio”, la Delegación de los Estados Unidos señaló que los conceptos de renuncia, invalidación o cancelación no siempre están previstos en los distintos Derechos nacionales. Asimismo, el Artículo 8.1) dispone que el período de validez de la protección es indefinido, lo que a su vez significa que no puede tener lugar una cancelación por falta de mantenimiento, por falta de uso o por ausencia de intención de uso. Siguiendo el mismo criterio, el Artículo 12 dispone también que una indicación geográfica registrada no puede ser cancelada cuando pasa a ser genérica por la no invocación de medidas de observancia. En ese sentido, la Delegación cree que si una Oficina nacional considera seriamente la declaración de intención de uso como mecanismo válido para impedir solicitudes de mala fe o para garantizar que la autoridad constitucional regula las expresiones comerciales, también debería estar facultada para exigir la observancia de la declaración de intención de uso si ésta no se respeta. La Delegación concluyó diciendo que, puesto que ni el Artículo 8 ni el Artículo 12 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado facultan a las Oficinas nacionales para emprender actuaciones en aras de la observancia de este tipo de declaración, la disposición de la Regla 5.4) carece de sentido para los Estados Unidos de América. A ese respecto, recordó que ha señalado reiteradamente que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado es fundamentalmente incompatible con sistemas de marcas y de competencia desleal, y señaló igualmente que la observación que acaba de realizar demuestra claramente por qué esto es así.

95. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que se incluya un apartado adicional en la Regla 5 que reproduzca la estructura de la Regla 5.4) recogida entre corchetes en lo referente a la declaración de intención de uso. La disposición propuesta permitiría a las Partes Contratantes presentar una declaración junto con su instrumento de adhesión al Arreglo de Lisboa revisado a los fines de continuar estando facultadas para denegar las solicitudes de registro que no provengan del titular de la indicación geográfica. Acerca del Artículo 5.2), que permite a los “beneficiarios” o a la “persona moral que esté facultada legalmente a ejercer los derechos de los beneficiarios” presentar la solicitud internacional, la Delegación señaló que es posible que esas personas no sean los titulares de la indicación geográfica, sino que simplemente tengan derecho a utilizarla con arreglo a los sistemas jurídicos de algunos países. Por tanto, la Delegación propuso que se prevea la posibilidad de que una Parte Contratante pueda presentar una declaración con el instrumento de adhesión que permita a esa Parte Contratante renunciar a la protección con respecto a un registro internacional en caso de que la solicitud de dicho registro no sea presentada por el titular de la indicación geográfica. La Delegación propuso la siguiente redacción: “a) En el caso de que una Parte Contratante exija al titular o a la persona con derecho a usar la denominación de origen o la indicación geográfica que presente y firme la solicitud conforme a lo previsto en la Regla 5.2.a)viii), deberá notificar tal obligación al Director General; b) una solicitud que no vaya acompañada de una declaración firmada por el titular o por la persona con derecho a usar la denominación de

origen o la indicación geográfica surtirá el efecto de una renuncia a la protección respecto de la Parte Contratante que haya notificado esa obligación”.

96. Acerca de la Regla 5.5.ii), la Delegación de los Estados Unidos de América recordó que, en la reunión anterior, solicitó que se aclarase el alcance jurídico de esa disposición en relación con el Artículo 10 de la versión anterior del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado (es decir, el Artículo 11 del proyecto actual), y que la respuesta que la Secretaría dio entonces fue que la finalidad de la Regla 5.5.ii) es permitir que el solicitante especifique qué traducción tiene a otro idioma, en su opinión, dicha denominación o indicación. Sin embargo, la Secretaría señaló también en ese momento que, si el solicitante no hace mención en su solicitud de traducción alguna, la traducción de la denominación de origen o de la indicación geográfica quedaría en cualquier caso protegida conforme al Artículo 10. En ese sentido, la Delegación considera que resultaría gravoso y engañoso permitir, siquiera como contenido opcional de la solicitud, la inclusión de las diversas y posiblemente aleatorias traducciones que pudieran interesar al solicitante. La Delegación, por tanto, sugirió que se elimine el inciso ii) del listado de elementos opcionales de la solicitud prevista en la Regla 5.5), ya que la inclusión de cualquiera de esas traducciones trasladaría a las Partes Contratantes la impresión engañosa de que en realidad estarían obligadas a proteger la traducción incluida por el solicitante.

97. La Delegación de Colombia dijo que, en su opinión, el contenido de la declaración relativa al alcance de la protección respecto a ciertos elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica a que se hace referencia en la Regla 5.5.iii) no puede diferir del alcance de la protección concedida en el país de origen. En consecuencia, si se considera que un término es genérico en la Parte Contratante de origen, no debería permitirse que se reivindique protección para ese término en otras Partes Contratantes.

98. En lo que se refiere a la Regla 5.3), la Delegación de Australia señaló que su sistema de marcas no exige que se aporte información sobre la calidad, la reputación u otras características de los productos, ni sobre su vínculo con la zona geográfica de origen, si bien entendiéndose que esa información se exija en algunos países. La Delegación propuso un mecanismo para que las Partes Contratantes que exigen esa información puedan informar a los productores de los productos protegidos por una indicación geográfica en una Parte Contratante de origen que no exija esa información, a través, por ejemplo, de una declaración presentada con motivo de la adhesión al Arreglo de Lisboa revisado inspirada en lo dispuesto en la Regla 5.4). Los productores de una indicación geográfica protegida de una Parte Contratante que no exige esa información podrían, en cualquier caso, presentar dicha información cuando soliciten protección en una Parte Contratante que sí la exija. En lo referente a la Regla 5.4), la Delegación observó que la cuestión del uso reviste gran importancia en Australia en lo que respecta a sus dos sistemas nacionales, a saber, el que rige las indicaciones geográficas vinícolas y el que regula lo relativo a las marcas de certificación. Aunque Australia no exige las declaraciones de intención de uso previstas en la Regla 5.4), la falta de uso constituye un motivo de oposición o de cancelación con arreglo tanto al sistema australiano de marcas como a su sistema especializado para las indicaciones geográficas vinícolas. La Delegación de Australia, por tanto, está a favor de los comentarios formulados por la Delegación de los Estados Unidos de América acerca del Artículo 12 y la Regla 5.4).

99. La Delegación de Chile señaló que, en su opinión, el Artículo 6.3) debería exigir la misma información que la Regla 5.2). Por ejemplo, en el caso de que una solicitud omita la referencia a una zona geográfica, la fecha del registro internacional no debería ser la fecha en que la Oficina Internacional recibe la solicitud, sino la fecha en la que el solicitante corrigió la irregularidad.

100. La Representante de la INTA señaló que el Artículo 8.1) sería más claro si estableciera que la protección en virtud de la presente Acta deja de existir cuando ya no exista protección

para la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte Contratante de origen. Por tanto, sugirió que se eliminen las palabras “en el entendimiento de que”, pues pueden suscitar dudas sobre la interpretación de esta disposición. Una posible alternativa sería disponer que ya no se puede invocar la protección derivada del registro internacional si la denominación que constituye la denominación de origen o la indicación que constituye la indicación geográfica ya no están protegidas en la Parte Contratante de origen. Esto debería reflejar claramente la dependencia del registro internacional respecto de la protección en la Parte Contratante de origen. La Representante dijo que en el Artículo 8.2) debería ~~contemplarse~~ introducirse una referencia a la posibilidad de que las partes interesadas puedan promover una petición de cancelación, quedando a tal efecto su texto como sigue: “[...] la Administración competente de la Parte Contratante de origen, actuando de oficio o a petición de una parte privada, solicitará la cancelación del registro internacional [...]”. Esto debería hacer más efectiva la obligación de solicitar la cancelación, prevista ya en el Artículo 8.2). La Representante preguntó por qué las palabras iniciales “a reserva de lo dispuesto en el párrafo 1)” del Artículo 8.3) no están incluidas en el apartado 2), que estipula también un motivo de cancelación. Por tanto, utilizar las palabras “a reserva de lo dispuesto en el párrafo 1)” únicamente para uno de los motivos de cancelación puede dar lugar a malentendidos. Además, el Artículo 8.3) podría ser más claro si dispusiera directamente que “la Oficina Internacional, actuando de oficio, cancelará un registro internacional si la tasa aludida en el Artículo 7.2.b) no es abonada”. Por último, dijo que el motivo de cancelación establecido en la Regla 17.1), esto es, el motivo general de cancelación a petición de la Administración competente o de los beneficiarios, debería también incluirse en el Artículo 8.

101. La Delegación de la República Islámica del Irán solicitó que se aclare el texto del Artículo 5.4). El Artículo 5 dispone que una solicitud de registro puede ser presentada por la Administración competente, por los beneficiarios o por una persona moral, siempre que la legislación de la Parte Contratante de origen lo permita, mientras que el Artículo 5.4) sólo menciona a las Partes Contratantes que presentan solicitudes de registro. La Delegación sugirió igualmente que la división del Artículo 5.4) en dos secciones, a) y b), debería comenzar desde el principio de la tercera línea.

102. La Delegación de la Unión Europea preguntó qué situación podría quedar cubierta por la Regla 5.5.iii) aparte del ejemplo que se incluye en la misma. Si no existe otro tipo posible de declaraciones salvo las del ejemplo expuesto, el texto podría simplificarse de manera que diga: “a los efectos de que no se reivindica la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica”. En respuesta a la propuesta presentada por el Representante de la INTA sobre el Artículo 8.1), la Delegación de la Unión Europea considera preferible el texto actual, ya que establece claramente en su inicio el principio de la validez indefinida de un registro para, posteriormente, señalar la excepción.

103. La Delegación de Chile dijo que considera que el Artículo 8 debe especificar también que la validez del registro internacional debería cesar cuando la indicación geográfica o la denominación de origen ya no se utilicen en la Parte Contratante de origen, de acuerdo con el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

104. El Presidente se refirió a la renuncia obligatoria propuesta por la Delegación de los Estados Unidos de América, y preguntó de qué modo puede evaluar la Oficina Internacional si una solicitud contiene un elemento genérico respecto del que debería haberse presentado una renuncia. Aun en el caso de que se añadan las palabras “cuando proceda”, se plantearía la cuestión de quién estaría en condiciones de juzgar si esta disposición es aplicable y, especialmente, si la Oficina Internacional estaría en condiciones de hacerlo. Parece más adecuado dejar esta cuestión a las Administraciones competentes de las Partes Contratantes a las que se notificaría el registro internacional. Estas Administraciones deberían estar en condiciones de decidir si procede denegar los efectos de un registro internacional alegando como motivo que dicho registro atañe a una denominación o indicación genéricas. Es posible

que la Parte Contratante de origen desee evitar esa denegación indicando en la solicitud internacional que no se reivindica protección para determinados elementos, en particular para los que son genéricos.

105. La Delegación de los Estados Unidos de América confirmó que la renuncia obligatoria sólo se exige “cuando proceda”. En el sistema de Madrid, corresponde a la Oficina de origen la responsabilidad de certificar que la protección de la solicitud de base o el registro de base se corresponde con la información incluida en la solicitud internacional. Tomando este sistema como modelo, la Delegación de los Estados Unidos de América considera que, si la solicitud de base o el registro de base tienen limitado su alcance, corresponderá a la Oficina de origen asegurarse de que esta información se transmite junto con la solicitud internacional y se refleja en el registro internacional. La Delegación reconoció que es posible que la Oficina Internacional no esté en condiciones de llevar a cabo esta valoración. Sin embargo, la Oficina de origen sí estaría en condiciones de hacerlo, y podría asegurar la comunicación de esta información.

106. La Delegación de Colombia afirmó estar de acuerdo con la opinión expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América acerca de la Regla 5.5.iii). En el contexto del sistema de Lisboa, debería ser responsabilidad de la Administración competente de la Parte Contratante de origen informar sobre la naturaleza genérica de los términos incluidos en las denominaciones de origen que consisten en nombres compuestos, sin que sea necesaria una evaluación sustantiva a cargo de la Oficina Internacional. Debe incluirse en el formulario de solicitud una casilla al efecto. La Delegación no considera que el sistema de Madrid sea un modelo adecuado, ya que una marca registrada puede incluir elementos que podrían considerarse términos no distintivos en el país de origen, pero no así en otro país. Por tanto, el solicitante podría reivindicar diferentes derechos dependiendo de la situación que exista en los distintos países. Sin embargo, esto no es lo que ocurre con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, para las que la protección debe ser la misma que en la Parte Contratante de origen.

107. La Delegación de la República de Moldova expresó su preferencia por que se mantenga la información recogida en la Regla 5.5.iii) como contenido opcional de la solicitud.

108. El Presidente observó que, si la Regla 5.5.iii) fuese obligatoria, procedería la imposición de una sanción en los casos en que no se cumpla lo dispuesto en ella. Tanto conforme al actual sistema de Lisboa como conforme al que se prevé adoptar, la Oficina Internacional debería comprobar si se cumple o no un determinado elemento que sea obligatorio. En caso negativo, deberá subsanarse esa deficiencia o, de lo contrario, la Oficina Internacional rechazará la solicitud. El Presidente recordó que si un requisito obligatorio viene introducido con la expresión “cuando proceda”, se convierte en última instancia en un elemento opcional. Sugirió entonces que el texto podría quedar más claro si la información a que se refiere la Regla 5.5.iii) se mantiene como contenido opcional de la solicitud. Va en interés de la Parte Contratante de origen que se aclare respecto de qué elementos no se reivindica protección a fin de que los efectos jurídicos del registro internacional no sean denegados por otras Partes Contratantes alegando esos motivos. El Presidente observó que, comparada con el texto del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, la Regla 5.5.iii) es más amplia, y propuso que el texto vuelva a ser el de la Regla 5.3.iii) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa.

109. El Representante del CEIPI afirmó estar de acuerdo con el análisis efectuado por el Presidente, y sugirió que se encuentre una solución en el capítulo III, en lugar de en la Regla 5.5.iii). En este contexto, debe aclararse que una Parte Contratante no está obligada a proteger ningún elemento que no esté protegido en la Parte Contratante de origen.

110. La Delegación de Colombia dijo que, en su opinión, la Parte Contratante de origen no sólo debería estar obligada a informar a la Oficina Internacional de la cancelación de la denominación de origen o de la indicación geográfica en su país, sino también de cualquier cancelación parcial.

111. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que es posible que a la Parte Contratante de origen le interese no comunicar esta información. Por tanto, y en aras de la transparencia, la Delegación expresó su preferencia por que la Regla 5 incluya un elemento obligatorio con el fin de garantizar que la información está disponible en el Registro Internacional a los fines de que un tercero pueda conocer qué se está reivindicando. Si la cuestión quedara regulada únicamente conforme a lo dispuesto en el capítulo III, es posible que dicha información no se transmita de manera plena y transparente a los terceros. Sin embargo, y entendiendo las limitaciones del sistema, la Delegación dijo que podría aceptar la propuesta presentada por el Presidente o la formulada por la Delegación de Colombia.

112. El Presidente observó que la Regla 5.5.iii) únicamente podría pasar a ser obligatoria si el formulario de solicitud incluyera una casilla con dos opciones para marcar: una primera que incluya una renuncia del tipo: “no se reivindica protección alguna respecto de estos elementos”; y una segunda que no incluiría renuncia alguna.

113. La Secretaría dijo que las casillas deberían resultar más convincentes a fin de alcanzar el objetivo propuesto. Así, la solicitud podría incluir una casilla que exija a la Administración competente especificar si la indicación geográfica o la denominación de origen incluye algún término que sea genérico en la Parte Contratante de origen. La Secretaría añadió que la Regla 5.5.iii) no se limita necesariamente a los elementos de una denominación de origen o indicación geográfica que sean genéricos en la Parte Contratante de origen. Podrían incluirse igualmente otras declaraciones relativas al alcance de la protección, por ejemplo, las referidas a la coexistencia con una denominación de origen o indicación geográfica homónimas. La Secretaría recordó que la Regla 5.3) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa ya contiene estos elementos, si bien con carácter optativo. Esta disposición se refería inicialmente sólo a los términos en los que consiste la denominación de origen. Sin embargo, desde que en 2010 se introdujo en el Reglamento del Arreglo de Lisboa la posibilidad de otorgar una declaración de concesión de protección parcial para reflejar que la protección de la denominación de origen no atañe a un término en particular o a un uso concreto del mismo, esta disposición adquirió un sentido más amplio que el de referirse meramente al uso genérico de ciertos términos.

114. La Delegación de Suiza afirmó estar de acuerdo con el análisis presentado por la Secretaría. La Delegación expresó igualmente su preferencia por que se mantenga la Regla 5.5.iii) como opcional. Asimismo, sugirió que, en la Regla 5.2.iv) y en la Regla 5.5.v), se sustituya “se concedió” por “se concede”, en vista de que, en algunos países, la protección puede basarse en un derecho no registrado.

115. El Representante del CEIPI sugirió que la declaración propuesta en virtud de la Regla 5.5.iii) únicamente pueda hacerse cuando proceda, lo que significa que la ausencia de esa declaración no debería constituir una irregularidad de la solicitud y, por tanto, no podría ser sancionada por la Oficina Internacional. En consecuencia, la Regla 5.5.iii) vendría a ofrecer una suerte de estímulo para que la Parte Contratante de origen o el solicitante presenten este tipo de declaración.

116. El Presidente dijo que, sin la posibilidad de una sanción, la Regla 5.5.iii) sería una *lex imperfecta*. Asimismo, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que incluyan elementos genéricos no deberían ser la regla, sino más bien la excepción. La Oficina Internacional debe tratar la falta de cualquier elemento obligatorio como una irregularidad susceptible de dilucidarse conforme a un procedimiento específico. Estas irregularidades pueden ser comprobadas por la Oficina Internacional sin adentrarse en la cuestión de fondo.

En opinión del Presidente, el texto propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América parece requerir un examen sustantivo por parte de la Oficina Internacional. Preguntó si la Oficina Internacional está en condiciones de comprobar si la solicitud debería incluir una declaración conforme a la Regla 5.5.iii) y si las Partes Contratantes querrían que la Oficina Internacional lo hiciera. En realidad, esta cuestión atañe al alcance de la protección (es decir, a si una Parte Contratante de origen puede reivindicar protección en las otras Partes Contratantes para los elementos que se consideran genéricos en su propia jurisdicción). El Presidente señaló que ello es una cuestión sustancial sobre la que el Grupo de Trabajo volverá cuando se someta a debate el capítulo III. Por último, el Presidente concluyó diciendo que la Regla 5.5.iii) debería mantenerse, por el momento, como elemento opcional, al tiempo que planteó la posibilidad de simplificar su texto a los fines de que, como en el caso de la Regla 5.3.iii) del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa, su redacción quede como sigue: “una declaración a los efectos de que no se reivindica la protección en relación con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica”.

117. Volviendo a la Regla 5.3) del proyecto de Reglamento del Arreglo de Lisboa revisado, el Presidente observó que sigue habiendo opiniones divergentes sobre si la información a que se refiere la disposición debería ser obligatoria u opcional. Se ha presentado una propuesta en el sentido de que la aplicación de la disposición podría quedar sujeta a una declaración similar a la prevista en la Regla 5.4). El Presidente concluyó que los corchetes en torno a las palabras “[se indicarán]” y “[podrán indicarse]” constituyen una cuestión pendiente. En vista del debate sobre el Artículo 2, podría eliminarse la palabra entre corchetes “[reputación]”.

118. Acerca de la Regla 5.4), el Presidente hizo alusión a las opiniones divergentes existentes. Una serie de delegaciones manifestaron su oposición a que se incluya esta disposición, alegando que en el contexto del sistema de Lisboa no procede aplicar un requisito de intención de uso. Otras delegaciones señalaron que, aunque acogen con satisfacción el esfuerzo realizado a este respecto, opinan que la disposición carece de sentido en el sistema del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, salvo que los motivos de invalidación se ampliaran para incluir la falta de uso. Por consiguiente, el Presidente concluyó que debe mantenerse el texto entre corchetes.

119. En lo que se refiere al Artículo 6.3), el Presidente recordó que este Artículo debe limitarse a exponer la relación de datos necesarios para determinar la fecha de presentación de la solicitud y, en consecuencia, del registro internacional. Sería beneficioso para los solicitantes que se aplicara una cierta flexibilidad en este sentido, al igual que sucede en otros sistemas de registro de derechos de propiedad intelectual, como, por ejemplo, los de patentes o marcas. Por supuesto, una solicitud únicamente puede acabar en registro si también se cumplen los demás requisitos previstos en la Regla 5. El Presidente concluyó que los primeros cuatro elementos del Artículo 6.3) deberían bastar para establecer la fecha de presentación.

120. A continuación el Presidente retomó el Artículo 5.4) y dijo, en vista de la intervención de la Delegación de la República Islámica del Irán, el título del Artículo 5.4) debería modificarse de manera que rece: “Posibles solicitudes conjuntas en caso de zonas transfronterizas”. Otras simplificaciones de la redacción del Artículo 5.4.a) que el Grupo de Trabajo considera aceptables son la supresión del enunciado “según se menciona en el Artículo 2.1.a)” – puesto que “zona geográfica de origen” es una expresión abreviada conforme al Artículo 1 – y la eliminación del enunciado “sobre la base del Artículo 2.1.a)i) o del Artículo 2.1.a)ii), dependiendo de la protección que concedan conjuntamente” – por cuanto es evidente que el acuerdo de presentar esa solicitud conjunta cubriría también la opción de una indicación geográfica o de una denominación de origen. Además, en respuesta a la cuestión planteada por la Delegación de Colombia sobre el significado de la palabra “conjuntamente” en el Artículo 5.4.b), el Presidente dijo que no es necesario efectuar una declaración conjunta de las Partes Contratantes en un único documento.

121. La Delegación de México apuntó que, atendiendo a la naturaleza de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, una solicitud conjunta implica un consentimiento previo, cualquiera que sea su forma, de los países adyacentes. Por este motivo, la Delegación respalda las simplificaciones del Artículo 5.4) propuestas por el Presidente.

122. Acerca de la propuesta de supresión del inciso ii) de la Regla 5.5), el Presidente aclaró que las Reglas 3.4) y 5.2.b) en materia de transcripciones se mantendrán en el texto con las modificaciones necesarias. El Presidente también señaló que el Artículo 11.1) extiende el contenido de la protección a las formas traducidas de una denominación de origen o una indicación geográfica. El Presidente preguntó si el Grupo de Trabajo aceptaría suprimir la Regla 5.5.ii).

123. En cuanto a la propuesta presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América tendente a la introducción en la Regla 5 de una disposición que permita a las Partes Contratantes exigir que las solicitudes de registro sean presentadas por el titular de la indicación geográfica, la Secretaría solicitó que se aclare la razón por la que ese requisito sería necesario en el contexto del sistema de Lisboa, cuando en el sistema de Madrid no se obliga a ello.

124. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid establece que "la solicitud internacional estará firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha Oficina así lo exija, también por el solicitante". La disposición no identifica a solicitantes específicos ni define a los solicitantes del modo como lo hace el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Para la Delegación no representa ningún problema que las solicitudes de registro en virtud del Arreglo de Lisboa revisado puedan ser presentadas por una Administración competente en nombre de los beneficiarios o por los propios beneficiarios, si bien cuando los registros resultantes se notifiquen a la Administración competente de los Estados Unidos de América, esa Administración competente vendrá obligada a comprobar si dichos beneficiarios son realmente los titulares de la indicación geográfica. A este respecto, la Delegación subrayó que, en los Estados Unidos de América, las indicaciones geográficas son derechos de propiedad privada, no derechos públicos, como parece disponerse en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. En los Estados Unidos de América existen tres mecanismos diferentes de articular la propiedad: la marca registrada, de la que es propietaria y respecto de la que concede licencias una persona moral; la marca colectiva, de la que es titular un grupo de productores y respecto de la que en muchos casos existen beneficiarios colectivos; y la marca de certificación, cuyo titular puede ser otro tipo de entidad. El proyecto de Arreglo de Lisboa revisado contempla sólo una o dos de estas tres diferentes estructuras de propiedad, lo que merma la flexibilidad. Entendiendo que el requisito de que el titular presente la solicitud no tendría cabida en los sistemas nacionales de los Estados miembros del Arreglo de Lisboa, la Delegación propuso la introducción en la Regla 5 de una disposición basada en declaraciones que permita a una Parte Contratante denegar un registro internacional en su territorio o invalidar sus efectos si la solicitud de registro internacional no ha sido presentada por el titular de la indicación geográfica.

125. En respuesta a una cuestión planteada por la Secretaría, la Delegación de los Estados Unidos de América confirmó que el Estado puede ser el titular de un derecho privado. Sin embargo, cuando una solicitud es presentada por la Administración competente con arreglo al sistema de Lisboa, esto no implica necesariamente que dicha Administración esté llevando a cabo esa presentación en nombre del titular de la indicación geográfica, ya sea éste el Estado o cualquier otra persona.

126. La Delegación de Colombia sugirió que las solicitudes de registro presentadas por los beneficiarios o por la Administración competente vayan acompañadas de una declaración en el sentido de que se está facultado para presentar la solicitud internacional.

127. El Presidente dijo que, aunque es posible que la Administración competente no represente necesariamente al Estado como titular de la indicación geográfica cuando presenta una solicitud, el hecho de que la Administración competente presente una solicitud implicaría que está autorizada para hacerlo, o al menos ofrecería suficientes garantías al respecto. El caso de las presentaciones directas por parte de los beneficiarios o de una persona moral en su nombre es una cuestión que parece requerir un examen más detenido.

128. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la legislación de su país exige que el solicitante firme la solicitud de registro, además de una declaración de uso, que ha de incluir una declaración en el sentido de que el solicitante es el titular de la marca y tiene derecho a utilizarla en los Estados Unidos de América, así como que no tiene conocimiento de que exista un tercero de mejor derecho. Dicha declaración podría ser impugnada en caso de revelarse inexacta. En muchos casos, la declaración podría ser inexacta cuando vaya firmada por la Administración competente. En los casos en que la solicitud de registro es presentada por los beneficiarios de una marca de certificación, la declaración contendrá sin duda inexactitudes, ya que la autoridad certificadora sería la propietaria. En los casos en que la solicitud de registro es presentada por una persona moral facultada para ejercer los derechos de los beneficiarios, el problema es que una autoridad certificadora no estará ejerciendo los derechos de los beneficiarios, sino sus propios derechos en tanto que propietaria de la marca de certificación. La inclusión de otra categoría en el Artículo 5.2.ii) no solucionaría esto, ya que la Administración competente de los Estados Unidos de América seguiría estando obligada a aceptar los registros internacionales procedentes de otra Parte Contratante cuya solicitud haya sido presentada por la Administración competente de dicha Parte Contratante o por los beneficiarios de la indicación geográfica. Por ese motivo, la Delegación propuso la introducción de la opción basada en declaraciones en sintonía con lo dispuesto en la Regla 5.4).

129. El Presidente expresó sus dudas en cuanto a si es adecuado facultar a una Parte Contratante para denegar todos los registros internacionales derivados de una solicitud de registro presentada por la Administración competente de una Parte Contratante, esto es, no por el titular de la indicación geográfica. Igualmente, subrayó que el Artículo 5.2.a)ii) pretende también cubrir el caso de las marcas de certificación y sus titulares mediante el enunciado "otros derechos relativos a la indicación geográfica o la denominación de origen".

130. La Delegación de Colombia dijo que el Artículo 10 del Convenio de París parece implicar que el solicitante puede ser cualquier productor, fabricante o comerciante, ya sea una persona física o una persona moral, que se dedique a la producción, fabricación o comercialización de productos.

131. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que la Regla 5.4) podría ampliarse al objeto de hacer posible que las declaraciones presentadas al amparo de esa disposición puedan igualmente hacerse con respecto a la firma del titular. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de la República Islámica del Irán, la Delegación confirmó que un Estado o un Gobierno pueden ser los titulares de un derecho de propiedad privada y actuar en tal calidad.

132. El Presidente concluyó que la cuestión de la facultad de presentar solicitudes de registro conforme al Artículo 5.2) será tratada como una cuestión pendiente.

133. En respuesta a una pregunta planteada por la Delegación de la República de Corea, la Secretaría señaló que el Artículo 3 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado especifica que una Parte Contratante debe designar una Administración competente como responsable de la administración del Acta en su territorio. Cada Parte Contratante debe decidir a qué entidad o entidades corresponde asumir esa responsabilidad. Sin embargo, cada Parte Contratante debe también designar a una Administración competente para comunicarse con la Oficina Internacional en virtud de los procedimientos del Arreglo de Lisboa revisado y de su

Reglamento. A tal efecto, el Artículo 3 dispone que la Parte Contratante debe notificar el nombre de esta entidad a la Oficina Internacional. El Artículo 3 se acompaña de la Regla 4 del proyecto de Reglamento, que dispone que es preferible que una Parte Contratante designe una única administración competente para comunicarse con la Oficina Internacional. No obstante, esta disposición es flexible y permite designar a más de una Administración competente para las comunicaciones con la Oficina Internacional. En este caso, la Parte Contratante debe señalar claramente las facultades de cada una de esas Administraciones competentes.

134. El Presidente recordó que una organización no gubernamental planteó simplificar el Artículo 8.1) eliminando la primera parte de la frase. De otra parte, al menos una delegación nacional y la delegación de una organización intergubernamental se opusieron a esta propuesta, por considerar importante que en la disposición se plasmasen claramente los principios básicos. A continuación, expresó sus dudas acerca de la propuesta de redacción tendente a incluir el enunciado “no obstante lo dispuesto en el párrafo 1)” también en el Artículo 8.2), por cuanto el Artículo 8.1) ya contempla el caso de que una denominación o una indicación hayan dejado de estar protegidas en la Parte Contratante y el Artículo 8.2) se limita a especificar que, en tal caso, la Parte Contratante de origen debe solicitar la cancelación. Por último, invitó al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta presentada por la Representante de la INTA acerca del Artículo 8.2) y la Regla 17.1), así como sobre la propuesta formulada por la Delegación de Chile relativa al Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

135. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que existe una incoherencia entre el Artículo 8.2) y la Regla 17.1) en lo que respecta a quién está facultado para solicitar la cancelación. En el caso del Artículo 8.2), lo está únicamente la Administración competente, mientras que en el caso de la Regla 17.1), también lo estarían los beneficiarios o la persona moral, cuando la solicitud de registro internacional hubiera sido presentada por ellos.

136. La Delegación de Colombia solicitó que se aclare el alcance del Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en lo relativo a si dicha disposición fue redactada teniendo en cuenta un sistema de marcas o de marcas de certificación que prevea un requisito de uso.

137. En lo que se refiere a la declaración formulada por la Federación de Rusia, el Representante del CEIPI propuso trasladar la primera frase de la Regla 17.1) al Artículo 8.2), que quedaría entonces dividido en dos apartados. El título del Artículo 8.2) sería, simplemente, “Cancelación”. El apartado a) podría reflejar el actual texto de la Regla 17.1) del modo siguiente: “La Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3), los beneficiarios o la persona moral mencionada en el Artículo 5.2)ii), o la Administración competente de la Parte Contratante de origen, podrán solicitar en cualquier momento a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional de que se trate”. El apartado b) tendría la misma redacción que presenta actualmente el Artículo 8.2), a saber: “En caso de que la denominación que constituye una denominación de origen registrada, o la indicación que constituye una indicación geográfica registrada ya no goce de protección en la Parte Contratante de origen, la Administración competente de la Parte Contratante de origen pedirá que se cancele el registro internacional”. El enunciado final “conforme al procedimiento especificado a tal fin en el Reglamento” podría omitirse, ya que, en cualquier caso, el Reglamento se elaboró expresamente al objeto de disponer los procedimientos necesarios para la aplicación del Arreglo. El título de la Regla 17.1) podría seguir siendo “Solicitud de cancelación”, y el texto de la disposición debería quedar reducido a la segunda frase.

138. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Colombia, la Secretaría dijo que no le consta que exista ninguna interpretación autorizada del Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido indicado por esta Delegación. La cuestión es si también es necesario especificar en el Artículo 8.2) que la Administración competente de una Parte Contratante de origen que protege las indicaciones geográficas mediante marcas colectivas o

de certificación debe solicitar la cancelación del registro internacional en caso de que la indicación geográfica caiga en desuso en esa Parte Contratante de origen.

139. La Delegación de la Unión Europea dijo que si una Parte Contratante de origen exige el uso de una indicación geográfica para mantener su protección, esa Parte Contratante de origen deberá solicitar la cancelación en caso de que la protección de la indicación geográfica haya cesado por razón de desuso. Sin embargo, cuando no se exige el uso, este problema sencillamente no existe.

140. El Presidente concluyó diciendo que los textos del Artículo 8.2) y de la Regla 17.1) se modificarán de acuerdo con lo sugerido por el Representante del CEIPI. El debate sobre la cuestión de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que han caído en desuso en la Parte Contratante de origen quedará debidamente reflejado en el informe.

EXAMEN DEL CAPÍTULO III DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO (ARTÍCULOS 9 A 14)

Artículo 9: Obligación de proteger

141. Las Delegaciones de Francia, la Unión Europea y Suiza manifestaron dudas sobre el título del Artículo 9 y la necesidad del Artículo 9.1), que parece redundante habida cuenta del contenido del Artículo 10.

142. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinión, el Artículo 9 refleja la tensión existente entre los elementos integrantes del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado basado en el sistema de Madrid y los que se basan en el actual Arreglo de Lisboa. La Delegación señaló que el Artículo 9.1) plantea un sistema de designación a partir del concepto del sistema de Madrid de ampliación del alcance de la protección. El título del Artículo 9.1) ("Efecto de concesión de protección en virtud de la legislación aplicable") evoca la declaración sobre concesión de protección del sistema de Madrid. La Delegación dijo que interpreta esto en el sentido de que, si una Parte Contratante emite una declaración de concesión de protección, tiene que haber un compromiso con arreglo a la legislación nacional de proteger la indicación geográfica. Esto podría sugerir que la legislación nacional puede funcionar independientemente del registro internacional. Sobre esa base, la Delegación de los Estados Unidos de América mostró su apoyo al Artículo 9.1). Sin embargo, hay otras disposiciones en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado que entran en conflicto con el Artículo 9.1), en especial el Artículo 8 y el Artículo 12, que no permiten que la legislación nacional funcione independientemente del registro internacional, ya que, si el registro internacional tiene una validez indefinida y ninguna indicación geográfica registrada puede considerarse genérica, la legislación nacional no podrá aplicarse para exigir el uso o la intención de usar, o para cancelar o invalidar los efectos del registro internacional en el territorio de una Parte Contratante debido al consentimiento tácito o a la no invocación de medidas de observancia. Tras subrayar la importancia de los enunciados "a tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas, pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta" y "cualquier eventual limitación de la observancia de los derechos sobre una indicación geográfica o denominación de origen que se deba al consentimiento tácito estará sujeta a la normativa nacional o regional de la Parte Contratante en cuestión" de la Nota 9.04, la Delegación dijo que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no estipula nada en el sentido de que la falta de adopción o el retraso en la adopción de medidas de observancia constituya un motivo para cancelar los efectos de un registro internacional en la Parte Contratante de que se trate. El mismo tipo de cuestión se plantea respecto del Artículo 11 y la Nota 11.04.

143. La Delegación de Australia dijo que considera útil el Artículo 9.1) por la referencia que en él se hace a que el registro internacional está sujeto a "cualesquiera denegaciones, renunciaciones, invalidaciones o cancelaciones".

144. El Presidente señaló que varias delegaciones han planteado cuestiones sobre los beneficios del Artículo 9.1) y la utilidad de esta disposición. Por otra parte, algunas otras se han felicitado de la actual redacción de esta disposición. El Presidente invitó a la Secretaria a aclarar la finalidad del Artículo 9.1).

145. La Secretaría dijo que el punto de partida para el Artículo 9.1) es el actual Arreglo de Lisboa que, en su Artículo 1.2) establece este compromiso, al estipular que los países del sistema de Lisboa se comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de origen de las otras Partes Contratantes en virtud de los términos del Arreglo. El diferente texto del Artículo 9.1) del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado es consecuencia de los debates habidos en torno a esta disposición en reuniones precedentes del Grupo de Trabajo. Las disposiciones correspondientes del Protocolo de Madrid y del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya exigen que los registros internacionales se protejan de igual modo que las Partes Contratantes protegen sus marcas o dibujos y modelos industriales nacionales. Igualmente, el proyecto actual del Artículo 9.1) trata de plasmar los distintos tipos de sistemas en todo el mundo al establecer que: "Las Partes Contratantes protegerán en sus territorios, a tenor de sus propios sistemas y prácticas jurídicas, pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas". Este texto se inspira en la redacción del Artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Otra razón de la presencia del Artículo 9.1) es el enunciado que cierra esta disposición, que reconoce la existencia de países que no distinguen entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Desde su segunda reunión, el Grupo de Trabajo ha dado claramente por supuesto, como también se refleja en las Notas, que el Arreglo de Lisboa revisado no exigirá que las Partes Contratantes establezcan esa distinción. Sin embargo, eso hace necesaria la inclusión en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado de una disposición que estipule que las denominaciones de origen deben ser protegidas como indicaciones geográficas por aquellos países en cuya legislación nacional únicamente se definen las indicaciones geográficas.

146. El Representante del CEIPI sugirió que se suprima el Artículo 9.1), que el contenido de la última parte de esa disposición del Artículo 9.1) sea objeto de aclaración adicional en las Notas y que el Artículo 9.2) pase a formar parte del Artículo 6, que trata de la fecha de registro internacional.

147. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que el título del Artículo 9.2.b) alude a la fecha a partir de la cual surte efecto un registro internacional en el ámbito nacional, mientras que el Artículo 6 se refiere a la fecha de un registro internacional en el ámbito internacional. La Delegación dijo que considera que lo correcto es mantener separados estos dos conceptos.

148. El Presidente concluyó que el Artículo 9.1) debería ponerse entre corchetes, en el entendimiento de que, si dicho párrafo fuese posteriormente suprimido en su totalidad, debería contemplarse la posibilidad de trasladar el contenido del Artículo 9.2) al Artículo 6.

Artículo 10: Protección con arreglo a las legislaciones de las Partes Contratantes y otros instrumentos

149. La Representante de la INTA señaló que los dos primeros párrafos del Artículo 10 básicamente reproducen el Artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la Representante dijo que podría ser útil incluir la expresión "a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones de esta Acta", del Artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al final de la frase del párrafo 1). El proyecto de Arreglo de Lisboa revisado tiene por objeto establecer un nivel mínimo de protección para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen pero, al mismo tiempo, incluye disposiciones para la salvaguardia de derechos anteriores, en concreto en el Artículo 13 y, más específicamente, en relación con las marcas.

150. La Delegación de Suiza recordó que ha propuesto de forma reiterada la supresión del Artículo 10.1), pues se trata de una disposición no esencial y, dentro de un tratado de derechos mínimos, las Partes Contratantes siempre son libres de brindar una protección más amplia.
151. La Delegación de Colombia manifestó su apoyo a la declaración efectuada por la Delegación de Suiza, dado que la propuesta de la Representante de la INTA no está en sintonía con el espíritu del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.
152. El Presidente dijo que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado contiene disposiciones que establecen excepciones obligatorias a la protección de que gozan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas. En consecuencia, la propuesta presentada por la Representante de la INTA dejaría claro que la libertad para conceder una protección más amplia no es de aplicación en el caso de estas excepciones.
153. La Delegación de Italia dijo que el Artículo 10.1) es excesivo y marcadamente prescriptivo. El Artículo 10.2) establece un principio general y constituye la norma fundamental del Artículo 10. En cuanto al Artículo 10.3), la Delegación se manifestó a favor del texto recogido en la versión anterior del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y se preguntó por qué se habían modificado los enunciados “sin perjuicio” y “ya haya sido concedida”.
154. La Delegación de Georgia dio su total apoyo a la redacción del Artículo 10.3). Incluso sin su nota de pie de página, esta disposición no crea ninguna obligación de adhesión al Acuerdo sobre los ADPIC o a otros arreglos internacionales.
155. La Secretaría recordó que el Artículo 10.3) ha de leerse conjuntamente con el Artículo 15.2). Si una Parte Contratante deniega la protección respecto de una denominación de origen o indicación geográfica registrada en virtud del Arreglo de Lisboa revisado, pero la denominación de origen o indicación geográfica satisface las condiciones para la concesión de otro título de protección disponible en esa Parte Contratante, existirá la obligación de conceder esa protección. A este respecto, el enunciado “no afectarán en modo alguno” parece reflejar más adecuadamente este extremo que el anterior “ya haya sido concedida”. De hecho, la expresión “ya haya sido concedida” puede interpretarse en el sentido de que la protección ya está disponible en el país en cuestión, por ejemplo, en virtud de un acuerdo bilateral previo.
156. La Delegación de Suiza propuso modificar el Artículo 10.3), añadiendo el enunciado “más amplia que” después de “cualquier otra protección”.
157. La Delegación de la República Islámica del Irán se mostró a favor de suprimir los nombres de los instrumentos jurídicos internacionales incluidos en el Artículo 10.3), a la vez que insistió en que ello no tendría efecto negativo fundamental alguno en la disposición.
158. El Representante del CEIPI se mostró de acuerdo en que todos esos ejemplos podrían suprimirse, así como en cerrar la disposición con el enunciado “en virtud de otros instrumentos internacionales”. Proceder de esta manera exigirá introducir los consiguientes cambios en el Artículo 1.
159. El Presidente solicitó aclaraciones a las delegaciones que opinan que el Artículo 10.1) es redundante. Se preguntó qué otras disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado implican que las Partes Contratantes sean libres de conceder una protección más amplia. Además, dijo que también debe precisarse que esta libertad tiene un límite, habida cuenta de las excepciones obligatorias previstas en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. También señaló que otros instrumentos internacionales que estipulan un nivel mínimo de protección incluyen disposiciones similares, como el Acuerdo sobre los ADPIC.

160. La Delegación de Suiza dijo que este tipo de disposición no existe en todos los tratados que estipulan un nivel mínimo de protección. Además, el Artículo 10.1) impediría proporcionar a las Partes Contratantes una protección más amplia en virtud de su legislación nacional si no procedieran a incluir una disposición similar en un tratado futuro.

161. El Presidente recordó que existe un precedente a este respecto, ya que el Artículo 2.1) del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya establece lo siguiente: "Las disposiciones de la presente Acta no afectarán a la aplicación de una mayor protección que pueda acordar la legislación de una Parte Contratante". Esta disposición se refiere en concreto a la protección acordada en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Aparentemente, en el caso del Acta de Ginebra no se ha planteado la preocupación de que dicha disposición pueda crear un precedente que invocar a modo de argumento *a contrario* con respecto a otros tratados.

162. La Delegación de la Unión Europea dijo que puede aceptar el texto actual del Artículo 10.3), con sus referencias a varios instrumentos internacionales y la nota de pie de página. Sin embargo, la Delegación también vería bien un texto que no haga mención de ningún instrumento internacional en concreto. Respecto del otro asunto planteado por la Delegación de Suiza, se preguntó si el Artículo 10.1) es redundante en vista de lo dispuesto en el Artículo 10.3), dado que una protección más amplia solo puede provenir de la legislación regional o nacional o de otro instrumento internacional.

163. La Delegación de la República de Moldova dijo que está a favor de la supresión en el Artículo 10.3) de las referencias a instrumentos internacionales concretos, por motivos de claridad y porque la lista no es exhaustiva.

164. El Presidente señaló que la confusión en torno a la relación existente entre el Artículo 10.1) y el Artículo 10.3) puede deberse a los cambios obrados en el texto del Artículo 10.3). Esta disposición reproducía previamente el tenor del Artículo 4 del actual Arreglo de Lisboa, que establece una salvaguardia para la protección que ya hubiera sido concedida.

165. La Delegación de la Unión Europea se mostró favorable a la supresión del Artículo 10.1) y a la modificación del Artículo 10.3), que debería abarcar tanto la protección pasada como la futura.

166. El Presidente se preguntó si esta propuesta debería tener también en cuenta la propuesta formulada por la Delegación de Suiza tendente a que se haga referencia expresa a una "protección más amplia" en lugar de solo a "otra protección".

167. La Representante de la INTA dijo que podría aceptar la propuesta de suprimir el Artículo 10.1). No obstante, y de llegar a ser este el caso, la Representante propuso que se incluya el enunciado "a condición de que tal protección no contravenga las disposiciones de este Acta" al final del Artículo 10.3).

168. Las Delegaciones de la Unión Europea y de Italia dijeron que no pueden aceptar la propuesta formulada por la Representante de la INTA por infringir obligaciones ya existentes de las Partes Contratantes.

169. El Presidente señaló que podría suprimirse el Artículo 10.1) y modificarse el Artículo 10.3), eliminando las referencias concretas al Convenio de París, el Arreglo de Madrid, el Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos bilaterales. La nota de pie de página 3 también desaparecería como resultado. El texto restante del Artículo 10.3) se mantendría sin cambios, salvo que se apoye la propuesta presentada por Suiza de incluir una referencia a una "protección más amplia" o, ciñéndose al tenor del Artículo 2.1) del Acta de Ginebra, una "mayor protección".

170. La Delegación de Colombia se sumó a la propuesta realizada por la Delegación de Suiza en la medida en que aclara el Artículo 10.3).

171. La Delegación de Fiji manifestó su preocupación acerca de la relación entre su régimen nacional y el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, ya que su legislación nacional fue redactada tomando como base el Acuerdo sobre los ADPIC.

172. El Presidente dijo que el Artículo 10.1) reproduce el texto del Artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que el Artículo 10.3) sigue el criterio del Artículo 4 del actual Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. El Presidente hizo hincapié en que esta disposición únicamente confirma que las Partes Contratantes podrían acordar, o podrían haber acordado, una protección más amplia. Las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no afectarán a dicha protección más amplia y esa protección más amplia no llevará aparejado un incumplimiento del Arreglo de Lisboa revisado.

173. La Delegación de la República de Corea solicitó que se ponga entre corchetes el texto propuesto por la Delegación de Suiza.

174. Como conclusión, el Presidente dijo que se eliminará el Artículo 10.1) y que el Artículo 10.2) se mantendrá inalterado. En el Artículo 10.3), las referencias concretas a instrumentos internacionales y la nota de pie de página 3 serán eliminadas, incluyéndose entre corchetes inmediatamente antes y después de la palabra “protección” las expresiones “otro tipo de” y “más amplia”, respectivamente. Básicamente se trataría de dos opciones a examinar como cuestiones pendientes en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

175. La Delegación de Suiza propuso la supresión de la palabra “registrado” del Artículo 10.3). En el ámbito nacional existen diferentes tipos de sistemas de protección, incluidos sistemas que no se basan en el registro.

176. El Presidente recordó que en la expresión abreviada del inciso xi) del Artículo 1 se señala que por “registrado” se entiende “inscrito en el Registro Internacional de conformidad con la presente Acta”. En consecuencia, el Artículo 10.3) únicamente se refiere a denominaciones de origen e indicaciones geográficas “registradas” por la Oficina Internacional e inscritas en el Registro Internacional.

Artículo 11: Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas

177. La Delegación del Perú dijo que durante todo el proceso de revisión ha mantenido la misma postura acerca de la posibilidad de regular la coexistencia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La Delegación considera que dicha posibilidad no se contempla en el actual Arreglo de Lisboa. Ni la legislación peruana ni la de la Comunidad Andina regulan este asunto. La nota de pie de página 4 del Artículo 11 debería eliminarse, ya que se limita a describir el papel que la Oficina Internacional juega en un tipo de situación concreta. Además, la disposición resulta redundante respecto del Artículo 6, que describe la función que la Oficina Internacional desempeña tras la recepción de una solicitud de registro internacional.

178. Tras subrayar que el Artículo 11.1.a) parece conferir el mismo nivel de protección que el que se concede en relación con las indicaciones geográficas de vinos y bebidas alcohólicas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegación de Chile señaló que dicha disposición planteará dificultades a los países que no hayan incorporado en su legislación nacional semejante nivel de protección respecto de las indicaciones geográficas para productos que no pertenecen a la categoría de vinos y bebidas alcohólicas. Por lo que respecta a los incisos ii) y iii) del Artículo 11.1.a), la Delegación dijo que parece existir una

diferencia entre las versiones española e inglesa del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, y pidió a la Secretaría que introduzca los ajustes necesarios a fin de que ambas versiones guarden coherencia. Por lo que respecta a la nota de pie de página 5 del Artículo 11.1.a), la Delegación manifestó su preferencia por la expresión "tienen carácter genérico" en detrimento de la que reza "son genéricos", ya que cualquier elemento de una denominación de origen o indicación geográfica puede tener un carácter genérico en una determinada Parte Contratante, sin ser necesariamente genérica en otros países. En su opinión, la nota de pie de página 4 del Artículo 11 debe mantenerse en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, por cuanto reconoce expresamente que indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas pueden coexistir en Partes Contratantes que permitan dicha coexistencia en su legislación nacional o regional.

179. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la norma sobre infracción para el mismo tipo de productos del Artículo 11.1.a)i) parece atenerse al concepto de presunción de confusión mencionado en el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se aplica siempre que una misma marca se utiliza respecto del mismo tipo de bienes o servicios que aquellos para los que fue registrada. Sin embargo, en los sistemas de marcas existe normalmente el requisito de utilizar la marca en algún momento durante el período en que el registro esté en alta. En otras palabras, si un tercero que utilice una marca registrada es demandado por infracción por el titular del registro de marca, el demandado podría presentar una reconvencción por falta de uso de la marca en el plazo de tres años a contar desde su registro y obtener la cancelación del registro de marca. La Delegación añadió que, en ese sentido, la presunción de confusión puede considerarse justa, ya que existe un mecanismo para que el demandado presente una reconvencción e intente cancelar un registro no utilizado. Por el contrario, en el caso de una indicación geográfica registrada conforme al sistema de Lisboa, en el que el registro de indicación geográfica no puede cancelarse por falta de uso o por la adquisición de carácter genérico por la no invocación de medidas de observancia, parece injustificado aplicar la misma presunción de confusión respecto de una indicación geográfica. A su juicio, introducir el concepto de presunción de confusión en el Artículo 11.1) sería excesivo si no existen pruebas de que el consumidor sufrió de algún modo un perjuicio efectivo como consecuencia del uso de la indicación geográfica registrada por alguien distinto del titular del registro. La Delegación indicó que la norma incluida en el texto del Artículo 11.3) en relación con "productos que no sean del mismo género" debería también ser la norma sobre infracción aplicable respecto de productos del mismo género.

180. Además, la Delegación de los Estados Unidos de América reiteró su objeción a la indicación en la Nota 11.04 de que el Artículo 24.5 y el Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC tengan algo que ver con la regulación de la recurrente relación entre las indicaciones geográficas y las marcas. Deberían eliminarse de la Nota 11.04 las referencias a estas disposiciones. El Grupo Especial de la OMC ha fallado claramente en una controversia iniciada por los Estados Unidos de América y Australia contra la Unión Europea en relación con el Reglamento (CE) N° 2081/92 que el Artículo 24.5 se limita a la aplicación de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las indicaciones geográficas, sin que en modo alguno limite los derechos de marca conferidos en virtud de la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, referida a las marcas. El texto del propio Artículo 24.5 limita su aplicabilidad a las "medidas adoptadas para aplicar esta Sección", es decir, la Sección 3 de la Parte II. En otras palabras, el ámbito de aplicación del Artículo 24.5 se limita estrictamente a las indicaciones geográficas y queda totalmente acotado en el tiempo a las medidas que los miembros de la OMC aprueben al promulgar su legislación nacional en materia de indicaciones geográficas en el momento de la adopción por su parte del Acuerdo sobre los ADPIC. En este sentido, la Delegación remitió al Grupo de Trabajo a los párrafos 7.604 a 7.625 del informe del Grupo Especial incluido en el documento de la OMC WT/DS174/R y, en concreto, al último de esos párrafos, que señala que el Artículo 24.5 no es de aplicación y tampoco faculta para limitar los derechos de marca. Esta interpretación ha sido adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

181. Por último, la Delegación dijo también que, en su opinión, las Notas sobre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no reflejan correctamente la interpretación del Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso de las Notas 11.04 y 9.04, la Delegación dijo que es sorprendente que haya aparentemente que incluir el concepto de consentimiento tácito en el texto del proyecto de Arreglo de Lisboa. En opinión de la Delegación, el consentimiento tácito no puede considerarse un motivo aceptable de cancelación de los efectos de un registro de marca en virtud de su supuesta inclusión en el Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si el Grupo de Trabajo desea permitir que los regímenes nacionales impongan requisitos de legislación nacional, como una demora razonable a la hora de presentar una demanda de infracción, conforme a la doctrina equitativa del cerrojo, tiene que dejarlo meridianamente claro en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. La Delegación añadió que el texto tendrá en ese caso que incluir un sistema de designación y de ampliación de la protección, así como dejar claro que, desde una perspectiva jurídica, la ampliación de la protección nacional de la indicación geográfica será independiente del registro internacional. Asimismo, tendrán que suprimirse los Artículos 12 y 16.2).

182. La Delegación de Australia reiteró su preferencia por un sistema más inclusivo para las indicaciones geográficas que el que se contempla en el borrador del Arreglo de Lisboa revisado. En relación con el nivel de protección único y elevado para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas pretendido por los actuales Estados parte del Arreglo de Lisboa, la Delegación convino en que ya existe una protección similar a la que brinda el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la falsificación de marca, y que se aplica a todos los productos, es decir, no solo al vino y las bebidas alcohólicas. En los casos de uso no autorizado del mismo signo en productos idénticos, se presupone un riesgo de confusión, en sintonía con lo dispuesto en el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Acerca de la cuestión del uso, la Delegación dijo que comparte la preocupación expresada por la Delegación de los Estados Unidos de América, al tiempo que indicó que el mismo asunto se plantea en relación con el Artículo 19.2) relativo a los motivos de invalidación. La Delegación valoró positivamente la inserción del texto alternativo presentado en el Artículo 11.3), que se ciñe mejor a las obligaciones existentes respecto de las indicaciones geográficas protegidas en virtud del sistema de marcas. Sin embargo, considera que la norma establecida en el Artículo 11.3) debe sustituir al texto de los incisos ii) y iii) del Artículo 11.1.a), ya que el Artículo 11.3 es más inclusivo y coherente con las normas internacionales existentes. Además, desde un punto de vista sistémico, sería preferible crear normas universales en lugar de excepciones a la hora de tratar cuestiones de fondo tan importantes. Por último, la Delegación se sumó a los comentarios formulados por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre la falta de efecto del Artículo 24.5 y el Artículo 24.7 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre las marcas.

183. En relación con el Artículo 11.2.a), la Delegación de la Unión Europea dijo que considera que hay que suprimir el enunciado “que contenga, o que consista en, una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada, si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas en el párrafo 1)” en vista de su referencia al Artículo 11.1.a). Asimismo, la Delegación dijo que, en su opinión, el Artículo 11.2.b) es superfluo, pues se limita a describir una consecuencia del Artículo 11.2.a). Por último, y en lo tocante al Artículo 11.3), manifestó que le cuesta comprender la idea de que el Arreglo de Lisboa revisado vaya a contemplar dos tipos de normas para el nivel de protección exigida y solicitó que el texto se mantenga entre corchetes. Además, debería suprimirse la referencia al Artículo 11.1.a)ii), porque la disposición incluye el texto del Artículo 3 del Arreglo de Lisboa actual.

184. En lo tocante al Artículo 11.2), la Delegación de Francia expresó su apoyo a la postura manifestada por la Delegación de la Unión Europea. Además, el Artículo 11.3) pone de relieve la flexibilidad del Grupo de Trabajo a la hora de responder a las solicitudes efectuadas por las distintas delegaciones. Con todo, el Grupo de Trabajo tiene que examinar nuevamente una alternativa a los párrafos 1.a)ii) y iii), según constan en el Artículo 11.3), ya que los términos del

párrafo 1.a)ii) están incluidos en el Artículo 3 del Arreglo de Lisboa actual. En ese sentido, la Delegación recordó que el objetivo del proceso de revisión consiste en mejorar el sistema de protección vigente y no así en reducir el actual nivel de protección. Por último, la Delegación solicitó aclaraciones sobre la norma contenida en el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se basa el Artículo 11.3).

185. La Delegación de Suiza se mostró favorable a la supresión propuesta del Artículo 11.2.b) y solicitó aclaraciones sobre la utilidad de la nota de pie de página 5 del Artículo 11 en relación con la Regla 5.5)iii).

186. La Delegación de Portugal se sumó a los comentarios formulados por la Delegación de la Unión Europea acerca del Artículo 11.

187. La Representante de la INTA reiteró la preocupación de su Asociación sobre el concepto de evocación. En vista del amplio alcance de la protección que se establece en el resto del Artículo 11, no es necesario recurrir al concepto adicional de evocación, que podría incluso generar una mayor incertidumbre. La utilización de una terminología general hace difícil predecir el alcance exacto de la protección. Añadió que, por ejemplo, el uso de conceptos como “usurpación” o “utilización en versión traducida” ampliará probablemente las áreas de conflicto entre las marcas y las indicaciones geográficas, y llevará a una mayor incertidumbre en la práctica. Añadió además que dicha incertidumbre podría evitarse con el uso de una redacción que guarde mayor sintonía con **los aquellos** conceptos del Derecho de marcas ya **ampliamente** contrastados en la práctica y mundialmente reconocidos. En relación con el Artículo 11.2.a), dijo que, en su opinión, podría ser aconsejable incluir una referencia explícita al principio de prioridad, más allá de la referencia genérica al Artículo 13, para dejar claro que la disposición en cuestión se aplicará únicamente a marcas con una prioridad posterior. Señalando que el Artículo 11.2.b) parece referirse tanto a solicitudes como a registros, indicó que sería preferible dar una nueva redacción a la segunda parte de la disposición, de manera que rece del siguiente modo: “si los productos respecto de los cuales se ha registrado o solicitado la marca” en lugar de “si los productos respecto de los cuales se ha registrado la marca”. Por último, reiteró la preocupación de la INTA sobre la referencia que se hace al cumplimiento de “cualquier otro requisito aplicable para la utilización de la denominación de origen o la indicación geográfica”, ya que dichos requisitos son difícilmente comprobables por las autoridades nacionales de una Parte Contratante distinta de la Parte Contratante de origen.

188. El Representante de oriGIn dijo estar en desacuerdo con el Artículo 11.3), pues la redacción propuesta da pie a una incertidumbre e imprevisibilidad considerables, que son contrarias a las expectativas de los beneficiarios de indicaciones geográficas, que preferirán contar con una idea clara del tipo de protección que recibirán en los mercados de exportación. El nivel de esta protección debería ser elevado, ya se articule mediante un sistema sui generis o un sistema de marcas. Permitir que las Partes Contratantes proporcionen un nivel de protección más bajo no conduciría a la consecución de ese objetivo. Del mismo modo, mostró su desacuerdo con la referencia a la incompatibilidad de los sistemas jurídicos nacionales con las normas del Artículo 11.1.a)ii) y iii).

189. La Delegación de Colombia dijo que, en su opinión, los incisos ii) y iii) del Artículo 11.1)a) conceden a todos los países un nivel de protección adecuado en relación con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

190. Acerca del comentario efectuado por la Delegación de Suiza sobre la nota de pie de página 5 del Artículo 11, la Delegación de los Estados Unidos de América dijo que todavía no se ha resuelto la cuestión de la renuncia conforme a la Regla 5.5)iii). La Delegación indicó además que la nota de pie de página 5 no debería suprimirse, ya que deja claro que las Partes Contratantes no están obligadas a proteger determinados elementos de la denominación de

origen o la indicación geográfica si la Parte Contratante de origen tampoco los protege. Además, la Delegación se sumó a los comentarios realizados por la Representante de la INTA.

191. La Delegación de Italia dijo estar a favor de suprimir los corchetes de los incisos ii) y iii) del Artículo 11.1.a), así como de mantener el término “evocación” en el texto del inciso ii) y de suprimir el término “indebidamente” del texto del inciso iii). La Delegación indicó asimismo que comparte las dudas expresadas por la Delegación de la Unión Europea acerca del Artículo 11.2) y que prefiere reservarse su postura respecto del Artículo 11.3), a la espera del resultado de los debates sobre el capítulo IV, proponiendo también una eventual reformulación del título de la disposición. En relación con el complejo asunto de la homonimia, la Delegación dio las gracias a la Secretaria por el texto de la nota de pie de página 4.

192. En un intento por resumir lo que hasta el momento había surgido de los debates sobre el Artículo 11, el Presidente dijo que la nota de pie de página 4 del Artículo 11 será puesta entre corchetes, habida cuenta de las opiniones divergentes manifestadas por las delegaciones a este respecto. También señaló que considera que por el momento deberían mantenerse todos los corchetes del Artículo 11.1.a). A continuación, y en relación con el Artículo 11.2.a), dijo que se suprimiría el enunciado “que contenga, o que consista en, una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada”. También se eliminará el Artículo 11.2.b), habida cuenta de que esta cuestión podría abordarse quizá con las Notas. La nota de pie de página 5 del Artículo 11 será puesta entre corchetes, suprimiéndose de su texto la opción entre corchetes “son genéricos”. Aunque el Artículo 11.3) podría servir de punto de partida para debates adicionales sobre una posible alternativa al contenido de la protección, el Grupo de Trabajo todavía tiene que determinar a qué disposiciones puede el Artículo 11.3) servir como alternativa. En este sentido, señaló que se han avanzado dos opciones y especificó que las opciones propuestas consisten en o bien aplicar el Artículo 11.3) al Artículo 11.1.a) en su conjunto, o bien limitar su aplicación al Artículo 11.1.a)iii) exclusivamente. Por último, el Presidente se refirió al deseo manifestado de suprimir la Nota 11.04 de las Notas sobre el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

193. La Delegación de Australia aclaró que su propuesta tiene por objeto suprimir la norma contenida en el Artículo 11.1.a)ii) y iii), sustituyéndola por la norma del Artículo 11.3). Términos como “usurpación”, “imitación” o “evocación” constituyen conceptos ajenos al Derecho de marcas y, sin una definición de su significado, resultan difíciles de aplicar a las indicaciones geográficas en algunas jurisdicciones.

194. El Presidente sugirió que la propuesta de Australia se presente como posible alternativa al Artículo 11.1.a)i), ii) y iii), en lugar de como una norma universal.

195. La Delegación de Australia dijo que su intención no es la de que un sistema jurídico tenga precedencia sobre otro. En lugar de ello, su propuesta trata de evitar esa situación mediante el establecimiento de una norma que sea adecuada para todos los sistemas. Además, dijo que no se opone a la norma universal propuesta en el Artículo 11.1.a)i) en relación con productos del mismo género. Tan solo propone una norma universal relativa al uso de una indicación geográfica respecto de productos de distinto género. En ese sentido, la Delegación considera que la norma del Artículo 11.3) es más universal, avanzada e inclusiva que la norma del Artículo 11.1.a)ii) y iii).

196. El Presidente señaló que, en consecuencia, la versión revisada del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado recogerá las dos opciones a las que previamente hizo alusión. Además, habrá una tercera opción, propuesta por la Delegación de Australia, que figurará entre corchetes en el Artículo 11.1.a), como alternativa a los incisos ii) y iii).

197. La Delegación de los Estados Unidos de América se sumó a la opinión expresada por la Delegación de Australia en el sentido de que para los sectores interesados y terceros sería

mucho más fácil de entender una única norma de protección. La Delegación añadió que de esta manera también se protegerían los intereses de aquellos sectores interesados que se ven perjudicados por el recurso generalizado a términos como “evocación”, “usurpación” e “imitación” a modo de posibles normas sobre infracción. Además, la Delegación se mostró de acuerdo con la propuesta de la Representante de la INTA tendente a la inclusión de una referencia al principio de prioridad en el Artículo 11.2.a) al objeto de que la frase pueda rezar como sigue: “[...] deniegue o invalide el registro de una marca posterior en el tiempo [...]”.

198. El Presidente se refirió a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América acerca del Artículo 11.2.a) y dijo que considera que el enunciado “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13” ya aborda la preocupación manifestada. Además, el Artículo 11.2.a) se atiene al mismo criterio que el Artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que tampoco se especifica que sólo sea de aplicación a una marca posterior en el tiempo, ya que las controversias entre marcas anteriores e indicaciones geográficas se abordan en otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

199. La Secretaria confirmó que la referencia al Artículo 13.1) en el Artículo 11.2.a) obedece a la necesidad de abordar la cuestión de las marcas anteriores e incluye una alusión al principio de prioridad gracias a la presencia de la palabra “anterior” en el Artículo 13.1).

200. La Delegación de Colombia señaló que el Artículo 11.3) podría inspirarse en las disposiciones correspondientes de la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en concreto en su Artículo 4. Además, la Delegación se preguntó si la referencia a las marcas del Artículo 11.2.a) incluye también las marcas colectivas y de certificación.

201. En respuesta a la pregunta planteada por Colombia acerca del Artículo 11.2.a), el Presidente dijo que el texto hace referencia a “marcas” en su acepción más amplia posible, por lo que debe interpretarse en el sentido de aludir también a marcas colectivas y de certificación. En relación con la propuesta de añadir una referencia al principio de prioridad, el Presidente se preguntó acerca de la utilidad de incluir a tal efecto la palabra “posterior” en la tercera frase del Artículo 11.2.a).

202. A la luz de lo dispuesto en el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegación de la Unión Europea dijo que no comparte el argumento de que la actual redacción del Artículo 11.1.a)i) pueda no ser compatible con el sistema jurídico de una Parte Contratante y que, por tanto, debería contemplarse una opción que permita utilizar en su lugar el texto del Artículo 11.3).

203. La Delegación de Suiza dijo que, en su opinión, el texto del Artículo 11.3), según consta en el documento LI/WG/DEV/9/2, debería mantenerse también como una opción. La Delegación manifestó asimismo **interés por estudiar con mayor profundidad su respaldo a** la propuesta realizada por la Delegación de Colombia acerca de la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. La Delegación mostró algunas reservas sobre la propuesta presentada por Australia acerca del Artículo 11.1.a)ii) y iii), pues la modificación que contempla parece ser contraria al objetivo de preservar los principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa.

204. La Delegación de Italia dijo que comparte las dudas expresadas por la Delegación de la Unión Europea y que también está de acuerdo con la Delegación de Suiza en que la actual versión del Artículo 11.3) debería mantenerse como una opción con miras a un examen posterior de la misma.

205. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que la materia del Arreglo de Lisboa revisado incluye las indicaciones geográficas, es decir, no solo a las denominaciones de origen. Por tanto, se plantea la cuestión de si las normas del Arreglo de Lisboa actual deberían también aplicarse a las indicaciones geográficas en vista de las posibles consecuencias para los distintos intereses económicos incumbidos. Después de todo, el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica de forma generalizada, sino que su aplicación sólo es obligada en el caso de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas alcohólicas.

206. La Delegación de la Unión Europea dijo que cuesta comprender que, si el Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido incorporado al sistema jurídico de un determinado país en relación con los vinos y las bebidas alcohólicas, la misma disposición “no sea compatible con su sistema y práctica jurídicos” en relación con otros productos. En consecuencia, la Delegación no puede estar de acuerdo en que el Artículo 11.3) sustituya al Artículo 11.1.a) en su totalidad.

207. El Presidente concluyó que una versión modificada del Artículo 11.3) reflejaría las distintas opciones que se han propuesto: 1) El Artículo 11.3) que figura en el documento LI/WG/DEV/9/2; 2) un Artículo 11.3) redactado en sintonía con el anterior, pero proporcionando una alternativa en relación únicamente con el Artículo 11.1.a)iii); 3) un Artículo 11.3) redactado siguiendo los criterios contemplados en la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas; y 4) una opción redactada en sintonía con lo previsto en el Artículo 11.3), pero proponiendo una alternativa respecto de la totalidad del Artículo 11.1.a). Además, el Artículo 11.1.a) incluirá dos opciones: 1) el Artículo 11.1.a), según consta en el documento LI/WG/DEV/9/2; y 2) una opción redactada en sintonía con el Artículo 11.3), según consta en el documento LI/WG/DEV/9/2, pero que proponga sustituir las disposiciones del Artículo 11.1.a)ii) y iii), y suprimir el Artículo 11.3).

208. La Delegación de Australia confirmó que la opción alternativa que ha propuesto lleva aparejada la supresión del Artículo 11.3).

209. El Presidente concluyó además que las notas de pie de página 4 y 5 del Artículo 11 figurarán entre corchetes. En la nota de pie de página 5, se eliminará del texto la opción basada en la expresión “son genéricos”. El Artículo 11.2.b) se suprimirá, así como el enunciado “que contenga, o que consista en, una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada” del Artículo 11.2.a). Por último, el Artículo 11.2.a) hará referencia en su tercera línea a “una marca posterior” en lugar de a “una marca” al objeto de reflejar con mayor precisión el principio de prioridad.

210. En respuesta a la solicitud de aclaración de la Delegación de la República de Moldova, el Presidente dijo que el texto modificado del Artículo 11.2.a) tendrá el siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán, *ex officio* si su legislación lo permite o a petición de una parte interesada, el registro de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas en el párrafo 1)”.

211. La Delegación de Chile recordó sus dudas acerca del Artículo 11.1.a), fundadas en el hecho de que el alcance de la protección contemplado en esta disposición excede el exigido en el Acuerdo sobre los ADPIC para las indicaciones geográficas. En cuanto a la nota de pie de página 4, la Delegación manifestó su disposición a trabajar en un proyecto que sea aceptable para todas las delegaciones.

212. El Presidente indicó que la nota de pie de página 4 será puesta entre corchetes para permitir así las consultas entre las delegaciones que tengan alguna duda sobre su contenido.

En lo tocante al Artículo 11.1.a), el Presidente señaló que una de las opciones relativas al Artículo 11.3) se hace eco de la opinión manifestada por la Delegación de Chile.

Artículo 12: Protección [contra la adquisición de carácter genérico] [destinada a evitar la adquisición de carácter genérico]

213. La Delegación de los Estados Unidos de América reiteró la preocupación que le suscita el Artículo 12, que establece que una indicación geográfica nunca puede convertirse en genérica en las Partes Contratantes a las que se extienda el registro internacional. Esta disposición se contradice con la idea de que un régimen de indicación geográfica nacional puede funcionar de manera autónoma con arreglo a su propia legislación nacional y procedimientos legales. La Delegación propuso suprimir el Artículo 12 o añadir el siguiente enunciado al final de la disposición: “[...] y se cumplen los requisitos previstos en la legislación nacional de las Partes Contratantes designadas en materia de uso, mantenimiento y renovación”.

214. El Presidente dijo que la actual estructura del sistema previsto en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado no se basará en las designaciones de Partes Contratantes. También subrayó la necesidad de incluir una referencia a las legislaciones regionales. Por tanto, la propuesta presentada por la Delegación de los Estados Unidos de América podría quedar como sigue: “[...] y se cumplen los requisitos previstos en la legislación nacional o regional aplicable en la Parte Contratante considerada en materia de uso, mantenimiento y renovación”.

215. La Delegación de los Estados Unidos de América se mostró de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Presidente.

216. La Delegación de Australia planteó la duda de si el sistema de Lisboa realmente precisa de dicha disposición y se sumó a las dos propuestas de la Delegación de los Estados Unidos de América en relación con el Artículo 12. Dijo que la propuesta de protección contra la conversión en genérico del Artículo 12 excluía como partes del Arreglo de Lisboa revisado a los países que protegen las indicaciones geográficas en virtud de un sistema de marcas. La cuestión de si un término tiene carácter genérico debería depender de la situación de hecho en el mercado de que se trate. En Australia, dicha cuestión es competencia de los tribunales y solo se plantea ocasionalmente. Si esa disposición fuera a mantenerse en el texto, la Delegación propuso introducir una modificación en el Artículo 12 en sintonía con lo propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América.

217. La Delegación de Francia expresó su preferencia por mantener el texto actual del Artículo 12 con el enunciado “no podrán convertirse en genéricas”. La disposición no debe incluir referencia alguna a la legislación nacional o regional, por cuanto debe establecer una norma internacional.

218. La Delegación de Suiza dijo que el Artículo 12 refleja uno de los principios del Arreglo de Lisboa actual. La Delegación sugirió que se aluda simplemente a “denominación de origen” y a “indicación geográfica” en lugar de a “la denominación que constituye la denominación de origen” y “la indicación que constituye la indicación geográfica”.

219. La Delegación de Chile manifestó su preferencia por la primera opción del texto: “están protegidas contra la adquisición de carácter genérico”. La Delegación dijo que la segunda opción (“la adquisición de carácter genérico”) parece entrañar una obligación para la Parte Contratante de asegurarse que un término dado nunca pasará a ser genérico.

220. El Representante del CCFN manifestó su preocupación por el efecto que la propuesta de revisión y ampliación del Arreglo de Lisboa tendrá en los terceros de todo el mundo que dependen del uso de denominaciones comunes para los alimentos. El Representante añadió

que el CCFN apoya que se suprima el Artículo 12 debido a los efectos negativos que esta disposición tendría sobre sus miembros. Los principales motivos de preocupación se refieren al hecho de que el Artículo 12 permitirá a los titulares de indicaciones geográficas reservarse permanentemente el derecho a utilizar esos términos, incluso si no aleccionan al público o a otras empresas de un determinado país sobre su derecho exclusivo o no venden sus productos en ese mercado. Esta situación entraña un grave riesgo para las empresas que empiezan a utilizar un término sin saber que se trata de un nombre titularidad de un tercero. Si el sistema de Lisboa se extiende a un número elevado de indicaciones geográficas, con un alcance de protección excesivamente amplio y no específico, protegiendo términos sin necesidad de mediar la invocación de medidas de observancia o de ventas por parte de los titulares de la indicación geográfica, ello podría resultar muy oneroso para muchos miembros de la OMPI. Además, el sistema de Lisboa proporciona una vía rápida y ágil para que los titulares de indicaciones geográficas registren ampliamente sus términos, sin hacer nada por encauzar las posibilidades que los usuarios de denominaciones de alimentos tienen de expresar su preocupación sobre estos registros o de asegurarse las correspondientes salvaguardias para el uso de términos que entraron en el dominio público global hace tiempo. El Representante señaló que los términos alimentarios habitualmente utilizados son sumamente importantes para las ventas nacionales e internacionales de los sectores alimentarios de muchos países.

221. La Delegación de Italia manifestó su preferencia por la primera opción que figura entre corchetes: “están protegidas contra la adquisición de carácter genérico”. No obstante, la Delegación dijo que también podría aceptar la segunda opción si se prescinde en ella del enunciado “podrá considerarse que se ha asumido”.

222. El Presidente señaló que, al menos, dos delegaciones han manifestado su preferencia por la primera opción alternativa del texto, del siguiente tenor: “protección contra la adquisición de carácter genérico”, y por el texto: “están protegidas contra la adquisición de carácter genérico”, y preguntó si existe alguna oposición a acotar el texto a esta opción y suprimir los corchetes.

223. La Delegación de Colombia manifestó la preocupación que le suscita el enunciado “adquisición de carácter genérico” y propuso el siguiente texto: “A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas sean genéricas en la medida en que la denominación que constituya la denominación de origen o la indicación que constituya la indicación geográfica esté protegida en la Parte Contratante de origen”.

224. El Presidente dijo que el texto propuesto por la Delegación de Colombia no refleja que, en caso de que la denominación que constituya la denominación de origen o la indicación que constituya la indicación geográfica se considerara genérica en una determinada Parte Contratante en el momento de notificarse el registro internacional de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Administración competente de esa Parte Contratante, el carácter genérico de la denominación o de la indicación constituiría un posible motivo de denegación.

225. La Delegación de Colombia retiró su propuesta y manifestó su preferencia por el enunciado “convertirse en genéricas”.

226. El Presidente concluyó que las dos opciones alternativas se mantendrán en el texto del Artículo 12. La supresión propuesta del Artículo 12 no tendrá reflejo en la siguiente versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, ya que parte del mandato del Grupo de Trabajo consiste en preservar los principios y objetivos del actual Arreglo de Lisboa. El enunciado propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América y respaldado por la Delegación de Australia será añadido al final del Artículo 12, entre corchetes, con el siguiente tenor: “[...] y

se cumplen los requisitos previstos en la legislación nacional o regional aplicable en la Parte Contratante considerada en materia de uso, mantenimiento y renovación”.

227. La Secretaria dijo que la referencia a “la denominación que constituya la denominación de origen o la indicación que constituya la indicación geográfica” es coherente con el uso que se hace de la terminología en la nota de pie de página 6 y en el Artículo 2.

228. La Delegación de la Unión Europea, con el apoyo de las Delegaciones de Francia, Italia y Suiza, propuso suprimir los enunciados “la denominación que constituye” y “la indicación que constituye”, ya que no parecen resultar necesarios.

229. El Presidente dijo que el Artículo 6 del actual Arreglo de Lisboa se refiere a “denominación” y no a “denominación de origen”.

230. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó que prefiere mantener los enunciados “la denominación que constituye” y “la indicación que constituye”. Tal como ha explicado la Secretaria, “denominación de origen” e “indicación geográfica” constituyen conceptos jurídicos, mientras que el Artículo 12 trata del uso efectivo de una denominación de origen.

231. El Presidente concluyó que los enunciados “la denominación que constituye” y “la indicación que constituye” figurarán entre corchetes en la próxima versión del Artículo 12.

Artículo 13: Salvaguardias respecto de otros derechos

232. La Delegación de la Unión Europea se manifestó a favor de la Opción A del Artículo 13.1). La jurisprudencia de la OMC deja claro que es posible la coexistencia. La Opción A es completamente coherente con la redacción del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC: “Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas respecto de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”. Al mismo tiempo, la Opción A permite que las Partes Contratantes denieguen la protección de una denominación de origen o indicación geográfica que pueda entrar en conflicto con una marca anterior.

233. La Delegación de Francia manifestó su preferencia por la Opción A. Sin embargo, la disposición quedaría adecuadamente compensada con el enunciado “teniendo en cuenta” y suprimiendo los corchetes en torno al texto “el propietario de la marca”.

234. La Delegación de Italia señaló su preferencia por la Opción A.

235. Las Delegaciones de Hungría y Portugal también se sumaron a la Opción A, así como a la propuesta de la Delegación de Francia tendente a la eliminación de los corchetes.

236. La Delegación de Australia manifestó su negativa a respaldar la Opción A. La Delegación convino en que es posible la coexistencia de una indicación geográfica posteriormente reivindicada y de un derecho de marca anterior. Sin embargo, deben tenerse en cuenta tanto los intereses legítimos del titular de la marca anterior como los de terceras partes. Apuntó que el resultado de la controversia planteada ante la OMC se limita a circunstancias que atañen a un Reglamento de la Unión Europea que no está en vigor en el resto del mundo. No debería haber lugar a una coexistencia por defecto en todo el mundo, ya que la normativa y las circunstancias varían de país a país. La Delegación dijo que la posibilidad de que una indicación geográfica posterior coexista con una marca anterior es una cuestión que debe abordarse caso por caso a la luz de las leyes en vigor en los territorios de que se trate. Por

tanto, la Delegación respaldó la propuesta la Delegación de los Estados Unidos de América, reflejada en la Opción B, que no impide la coexistencia de una indicación geográfica con un derecho de marca anterior, pero que sí prevé el adecuado respeto por los derechos anteriores.

237. La Delegación de Chile expresó su preferencia por la Opción B, que refleja adecuadamente el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y se corresponde con el principio jurídico que vertebra la postura de la Delegación. Aunque la Opción A tiene en cuenta los Artículos 17 y 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, su redacción es demasiado vaga, flexible y confusa. La Opción C presenta la coexistencia de un modo demasiado general en cuanto a su naturaleza.

238. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, en su opinión, la limitación de los derechos de marca se rige por el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y no por su Artículo 24.5. La Opción A sigue contemplando el texto incluido en el Artículo 24.5, con lo que se traslada la impresión de que el concepto de coexistencia se consagra de alguna manera en esa disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de la Opción A se hace eco de lo dispuesto en el Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de una forma concreta, si bien limitando las terceras partes a los beneficiarios de derechos en una indicación geográfica. La Opción A traslada la engañosa impresión de que el Acuerdo sobre los ADPIC permite a las Partes Contratantes regular la coexistencia como la situación por defecto. La coexistencia solo puede contemplarse si se cumplen las condiciones del Artículo 17, es decir, concurriendo unas condiciones concretas y teniendo en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de las terceras partes.

239. La Delegación de México manifestó su respaldo a la Opción B por reflejar mejor su legislación nacional.

240. La Delegación del Perú recordó el comentario que efectuó durante la reunión precedente del Grupo de Trabajo, solicitando la inclusión de una referencia a la legislación nacional en el Artículo 13.1), ya que en algunos países no es posible considerar un signo como una marca solo porque se use. Ese es el caso en el Perú. Por tanto, la Delegación reiteró su solicitud de añadir el enunciado “de conformidad con su legislación nacional” al final del párrafo introductorio del Artículo 13.1), a continuación del enunciado “una marca anterior cuyo registro se haya solicitado o efectuado, o que haya sido adquirida mediante uso, de buena fe en una Parte Contratante”. La Delegación del Perú también solicitó aclaraciones sobre las condiciones a las que se alude con la palabra “condicionada” de la Opción B.

241. La Delegación de la República de Corea expresó su apoyo a la Opción B, porque está en sintonía con el Acuerdo sobre los ADPIC y protege con mayor eficacia los derechos de marca anteriores.

242. La Representante de la INTA reiteró las dudas de la INTA acerca del texto de la Opción A, en especial sobre la segunda parte de la frase que comienza con las palabras “[teniendo en cuenta] [a condición de que]”. La referencia a los intereses legítimos de los beneficiarios es posiblemente engañosa y, por tanto, inadecuada. Mientras que el Artículo 13.1) se refiere al derecho a la continuidad en la existencia de una marca anterior, el texto de la Opción A puede interpretarse como si los intereses legítimos de los titulares de un derecho en una indicación geográfica posterior pudieran suponer un motivo para denegar a una marca anterior el derecho a la continuidad en su existencia. Eso sería incompatible con el principio de prioridad, además de plantear dudas sobre la compatibilidad del texto con el Acuerdo sobre los ADPIC y con las garantías de derechos fundamentales. En consecuencia, aunque la Opción A fue redactada con vistas a reflejar los criterios del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, su texto no lo consigue de una forma adecuada, como bien ha señalado la Delegación de los Estados Unidos de América. Además, existe una diferencia fundamental entre las excepciones limitadas que el propietario de una marca tiene que tolerar, como las del

uso leal descriptivo del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el derecho mismo a la continuidad en la existencia de una marca anterior. La Representante también indicó que el enunciado “siempre que no se induzca a error al público”, al final de la Opción A, puede llevar a confusión y debería eliminarse a fin que la disposición guarde en este punto sintonía con el Artículo 13.2). Si una marca **en sí misma** resulta engañosa, siempre podrá ser posteriormente invalidada en virtud de la legislación nacional, incluso si la Opción A no lo contempla. Además, si el carácter engañoso se deriva de la indicación geográfica, eso no debería constituir un posible motivo de impugnación de la continuidad en la existencia de una marca. En resumen, la Representante propuso que se suprima la segunda parte de la Opción A, a partir de las expresiones “[teniendo en cuenta] [a condición de que]”. Por lo que respecta a la Opción B, mostró su preferencia por la adopción de un lenguaje más preciso. La Opción B no establece claramente el derecho a la continuidad en la existencia de una marca anterior, razón de más para incluir en el Artículo 11.2) una referencia al principio de prioridad, y en el Artículo 17 una indicación en el sentido de que las disposiciones sobre cese gradual no serán de aplicación respecto de marcas anteriores. Por último, dijo que el temor que le suscita la Opción C es que la disposición parece indicar que la coexistencia es la norma y la excepción la prevalencia de las marcas anteriores. El Grupo Especial de la OMC no tiene reconocida la coexistencia como la norma general que rige la relación entre indicaciones geográficas y marcas anteriores. El Grupo Especial solo considera justificada la coexistencia en virtud del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC **bajo condiciones muy específicas**, teniendo en cuenta las características específicas del régimen de la Unión Europea para las indicaciones geográficas. Por tanto, la Opción C excede de lo que el Grupo Especial entiende justificado en ese caso.

243. El Representante de oriGIn indicó que el Artículo 13 debe examinarse conjuntamente con el Artículo 15, en virtud del cual una Parte Contratante puede denegar la protección por cualquier motivo, esto es, atendiendo también a una marca anterior. El Representante de OriGIn respalda la Opción A por cuanto es la que refleja en mayor medida la flexibilidad que el Grupo de Trabajo desea introducir. La experiencia tanto de los propietarios de marcas como de los beneficiarios de indicaciones geográficas muestra que, en algunos casos, la coexistencia es la única solución, teniendo en cuenta todas las condiciones que se especifican en la Opción A.

244. El Representante de MARQUES manifestó que, en su opinión, la cuestión de la coexistencia debe valorarse caso por caso y que los intereses de todos los sectores interesados deben abordarse con neutralidad, sin imponer la carga de la prueba a solo una de las partes. El Representante de MARQUES se decanta por la Opción A y por la redacción: “teniendo en cuenta los legítimos intereses del propietario de la marca, así como de los beneficiarios”. El Representante de MARQUES también apoya la propuesta formulada por la

Representante de la INTA tendente a la supresión del enunciado “y siempre que no se induzca a error al público”, ya que en casos de coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas siempre habrá riesgo de confusión.

245. El Presidente dijo que, en conclusión, el Grupo de Trabajo está dividido entre las Opciones A y B. La Opción C no ha recabado apoyo alguno. En consecuencia, la siguiente versión del Artículo 13.1) solo hará referencia a las Opciones A y B. Se eliminarán los corchetes en torno al enunciado “el propietario de la marca, así como los de”. A continuación se incluirá una referencia a los legítimos intereses del propietario de la marca. Los otros corchetes de la Opción A se mantendrán en el texto. El Presidente señaló que no se ha abordado el resto de párrafos del Artículo 13. En consecuencia, estos párrafos se mantendrán en el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, entre corchetes y sin cambios en su redacción.

246. El Presidente subrayó el comentario formulado por el Representante de oriGIn en el sentido de que el Artículo 13.1) especifica que la disposición debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15 y 19. Al igual que conforme al actual Arreglo de Lisboa, eso

significa que las marcas anteriores pueden constituir motivo de denegación. En este sentido, la importancia del Artículo 15.3) radica en que obligará a cada Parte Contratante a ofrecer una oportunidad razonable a los propietarios de marcas para que soliciten la notificación de una denegación. Por tanto, el Artículo 13.1) no consagra una norma general, como tampoco la Opción A o la Opción B, ya que, en caso de existir una marca anterior con la que se entre en conflicto, las Partes Contratantes podrán, a solicitud de un propietario de marca, notificar una denegación. El ámbito de aplicación del Artículo 13.1) se limita a casos concretos y tanto la Opción A como la Opción B establecen criterios para llevar a cabo una valoración caso por caso.

247. Por último, el Presidente señaló que la Delegación del Perú ha presentado una propuesta tendente a incluir una referencia a la legislación nacional en el párrafo introductorio del Artículo 13.1). El Presidente invitó a la Delegación del Perú a aclarar adicionalmente su propuesta

248. La Delegación del Perú dijo que, con arreglo a su legislación nacional, no es posible otorgar un derecho de marca atendiendo exclusivamente a su uso. Por ese motivo, la Delegación ha propuesto añadir el enunciado “de conformidad con la legislación nacional” al final de párrafo introductorio del Artículo 13.1).

249. El Presidente dijo que el Artículo 13.1) no parece crear obligación alguna de parte de las Partes Contratantes de ofrecer la posibilidad de adquirir derechos de marca simplemente mediante el uso. La disposición únicamente señala que, con independencia de la forma en que los derechos de marca puedan adquirirse en una Parte Contratante, deben existir salvaguardias para esos derechos de marca, según se establece en la disposición.

250. La Delegación de Francia dijo que el Artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC también incluye una referencia concreta a la legislación nacional. En consecuencia, es obvio que el Artículo 13.1) se ocupa de derechos de marca otorgados de conformidad con la legislación de la Parte Contratante de que se trate.

251. La Delegación del Perú dijo que preferiría un texto que no deje margen alguno para interpretaciones diferentes.

252. El Presidente indicó que la preocupación de la Delegación del Perú podría quedar despejada incluyendo su propuesta en el párrafo introductorio del Artículo 13.1), bien mediante un texto que diga: “[...] con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado o haya sido adquirido de buena fe en una Parte Contratante [...]”; o bien con un texto del siguiente tenor: “[...] con un derecho anterior sobre una marca cuyo registro se haya solicitado o efectuado o, cuando la legislación nacional o regional así lo permita, haya sido adquirido de buena fe en una Parte Contratante [...]”.

253. Tras acoger favorablemente la propuesta formulada por el Presidente y la aclaración facilitada por la Delegación de Francia, la Delegación del Perú se reservó su derecho a volver sobre el asunto.

Artículo 14: Procedimientos de observancia y medidas de subsanación

254. Tal como propuso el Representante de MARQUES, el Presidente señaló que el término “registradas” se añadirá antes de indicaciones geográficas en la versión en inglés del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado.

CAPÍTULO IV (ARTÍCULOS 15 A 20) DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA
REVISADO Y REGLAS 9 A 18 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

255. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que el Artículo 16.2) parece exigir que se celebren negociaciones entre Gobiernos con ocasión de la emisión de una denegación por parte de una Oficina nacional. Esto es contrario a la idea de que un régimen de indicaciones geográficas nacional funcione independientemente del registro internacional o de la protección en la Parte Contratante de origen. El Artículo 16.2) parece exigir a los juzgados y tribunales nacionales que comuniquen y negocien la retirada de una denegación, cuando así lo solicite un Gobierno extranjero. Sin embargo, el diálogo debe ser entre la Oficina nacional y el solicitante, que en muchos casos no será el Gobierno extranjero. La Delegación señaló que el Artículo 16.2) tendrá consecuencias para su sistema de justicia federal.

256. La Secretaria recordó que la posibilidad de negociar la retirada de una denegación viene expresamente referida en las Actas de la Conferencia Diplomática de 1958 en la que se concluyó el Arreglo de Lisboa. En reuniones precedentes del Grupo de Trabajo, se ha planteado la cuestión de si es necesario mencionar expresamente esta posibilidad en el Arreglo de Lisboa revisado. En la práctica, algunos miembros del sistema de Lisboa se han puesto en contacto con países que habían emitido una denegación para negociar si la misma podría ser retirada. La Secretaria dijo que el Artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también reviste pertinencia a este respecto en cuanto que establece lo siguiente: “Los miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el Artículo 23”. Esta disposición se refiere a una negociación sobre indicaciones geográficas concretas, y no sobre disposiciones legales de aplicación general en materia de indicaciones geográficas. El Artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere adicionalmente a la posibilidad de que una excepción en particular pueda aplicarse a una indicación geográfica individual concreta, lo que incluye la posibilidad de que un país haya emitido una denegación en relación con una indicación geográfica determinada. En el marco de las negociaciones previstas en el Artículo 24.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, podría también examinarse la aplicabilidad continuada de este tipo de denegación. El Artículo 16.2) solo constituye una disposición obligatoria en el sentido de que exige que las Partes Contratantes permitan a las partes interesadas presentar una solicitud, si bien las Partes Contratantes conservarán el derecho a decidir si entablan dichas negociaciones o no.

257. El Presidente dijo que, por supuesto, el Artículo 16.2) no exige que un Gobierno entable negociaciones internacionales con el Gobierno de otra Parte Contratante simplemente a solicitud de partes privadas. Por tanto, como el carácter obligatorio de esta disposición parece generar confusión, el Presidente propuso la siguiente redacción: “La Parte Contratante de origen podrá entablar negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegación a fin de que se retire dicha denegación, en especial a solicitud de las partes interesadas afectadas por dicha denegación”.

258. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que el texto propuesto por el Presidente parece sugerir que es correcto que una Parte Contratante se comunique y negocie con los tribunales en relación con una denegación. La Delegación dijo que, de mantenerse, el Artículo 16.2) no debería interferir con los tribunales nacionales.

259. La Delegación de la Unión Europea convino en que, aunque una disposición que exija negociar sobre la decisión de un tribunal sería sin duda problemática, las denegaciones no siempre son decisiones de un tribunal. No existe ningún obstáculo para que una Parte Contratante de origen negocie la retirada de una denegación emitida sobre la base de una decisión administrativa. La Delegación de la Unión Europea considera aceptable el texto propuesto por el Presidente, pues en él se aclara que las negociaciones son posibles aunque no obligatorias.

260. El Representante de oriGIn manifestó su apoyo a la declaración efectuada por la Delegación de la Unión Europea.

261. La Representante de la INTA dijo que comparte la postura adoptada por la Delegación de los Estados Unidos de América. Las Partes Contratantes estarán en todo caso legitimadas para negociar con arreglo a normas generales de Derecho internacional público. No sería correcto que los derechos que pertenecen a partes privadas (en particular los derechos sobre marcas privadas) se convirtieran en objeto de negociaciones bilaterales entre la Parte Contratante de origen y otra Parte Contratante.

262. La Delegación de Australia se sumó a los comentarios realizados tanto por la Delegación de los Estados Unidos de América como por la Representante de la INTA.

263. El Presidente dijo que se pregunta si su propuesta sería aceptable en caso de añadir el enunciado "cuando proceda". De esa forma, el Artículo 16.2) expresará el significado de que sólo pueden celebrarse negociaciones cuando sea posible atendidas las circunstancias del caso y las características concretas del sistema jurídico de la Parte Contratante que hubiera emitido la denegación.

264. La Delegación de Colombia se sumó a la propuesta realizada por el Presidente respecto del Artículo 16.2). Añadió que las asociaciones de beneficiarios podrían no tener siempre la capacidad de entablar costosos pleitos en otras Partes Contratantes.

265. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que el texto modificado propuesto por el Presidente es aceptable si se pone entre corchetes, y siempre que el enunciado "podrá entablar" se sustituya por "solicitar", ya que la otra parte tiene que aceptar entablar dichas negociaciones.

266. Tras algunas deliberaciones adicionales, el Presidente concluyó que el siguiente texto del Artículo 16.2), entre corchetes, figurará en la próxima versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado: "Cuando proceda, la Parte Contratante de origen podrá proponer negociaciones con una Parte Contratante respecto de la que se haya inscrito una denegación a fin de que se retire dicha denegación, en especial a solicitud de las partes interesadas afectadas por dicha denegación".

267. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó aclaraciones en relación con la Regla 9.2.v), ya que en su legislación no se contempla procedimiento alguno para las denegaciones parciales de una denominación de origen. También solicitó aclaraciones acerca de la Regla 9.2.vi), pues en su legislación tampoco hay una disposición que permita la denegación de elementos separados de una denominación de origen.

268. La Secretaria recordó que la Delegación de la Federación de Rusia ya formuló una pregunta similar en la anterior reunión del Grupo de Trabajo. La respuesta a esa pregunta puede consultarse en el párrafo 239 del documento LI/WG/DEV/8/7. Con el actual Arreglo de Lisboa se han dado situaciones en cuyo marco algunas Partes Contratantes emitieron denegaciones exclusivamente referidas a determinados usos de una denominación de origen. Este tipo de denegación podría afectar al uso respecto de otro producto que esté en el mercado con el mismo nombre. En el caso de dos denominaciones de origen homónimas, algunos países permiten su coexistencia, mientras que otros no lo hacen. Cualquiera de estas situaciones podría inscribirse en el Registro Internacional. Además, la Regla 9.2.vi) se refiere a denominaciones de origen o indicaciones geográficas integradas por más de una palabra, por ejemplo, "*Camembert de Normandie*", caso éste en el que una Parte Contratante podría emitir una denegación parcial, siempre que la palabra "*Camembert*" sea considerada como término genérico. La Regla 9.2.vi) aclara que dichas denegaciones parciales son posibles y serán inscritas en el Registro Internacional.

269. El Presidente subrayó que la Regla 9.2.v) y vi) no obliga a una Parte Contratante a permitir la posibilidad de denegaciones parciales. Estas disposiciones únicamente se aplican cuando la Parte Contratante está en condiciones de emitir una denegación parcial, bien sobre la base de la coexistencia o exclusivamente en relación con determinados elementos.
270. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó aclaraciones adicionales sobre la forma de incluir la posibilidad de denegaciones parciales en su legislación nacional.
271. El Presidente reiteró que la Federación de Rusia no estará obligada a permitir la posibilidad de denegaciones parciales.
272. En respuesta a una pregunta formulada por la Delegación del Perú, el Presidente dijo que la Regla 9.2.v) se mantendrá entre corchetes.
273. En relación con el Artículo 19, la Delegación de la Unión Europea recordó que, conforme al Arreglo de Lisboa en vigor, una Parte Contratante no puede invalidar la protección de una denominación de origen que proceda de otra Parte Contratante una vez que la protección ha sido concedida, pese a la circunstancia de que esta posibilidad esté de hecho contemplada en el Reglamento en vigor. Para la Unión Europea, permitir ahora esta posibilidad sin ninguna limitación no es aceptable, pues ello sería fuente de una considerable incertidumbre jurídica. Por tanto, la Delegación opina que los motivos para invalidar la protección deberían enumerarse en el Artículo 19.2) y estar limitados a dos casos, según se especifica en la Opción B. Primero, cuando la protección concedida haya sido impugnada con éxito por alguien con un interés legítimo y la decisión del tribunal sea definitiva. Segundo, cuando deje de quedar garantizado el cumplimiento con la definición de denominación de origen o de indicación geográfica. En relación con el segundo guion del párrafo 2) de la Opción B, la Delegación señaló que una Parte Contratante no debería tener la posibilidad de pronunciar una invalidación sobre la base de un motivo infundado.
274. Las Delegaciones de Francia, Italia y Portugal se sumaron a la intervención de la Delegación de la Unión Europea y manifestaron su preferencia por la Opción B del Artículo 19. Además, la Delegación de Francia dijo que la versión francesa del Artículo 17.1.a) debería utilizar el término "*prévu*" en lugar de "*prescrit*". Asimismo, la Delegación de Francia mostró su preferencia por la supresión de los corchetes en la Regla 14.2).
275. La Delegación de Australia señaló que considera que el Artículo 17.1) es claramente imperativo, intrusivo e innecesario. La Delegación señaló que el régimen de indicaciones geográficas de la mayoría de los países prohíbe la protección bajo la forma de indicación geográfica de un término que haya sido considerado genérico por los tribunales correspondientes. Conforme al sistema de Lisboa en vigor, una Parte Contratante puede denegar la protección de una denominación de origen por ese motivo. Sin embargo, el Artículo 17.1) contempla la posibilidad de que la denominación sea registrada en una Parte Contratante, incluso en el caso de que, en lugar de limitarse a contener un término genérico, la denominación constituya en sí misma un término genérico. La Delegación considera difícil conciliar esta posibilidad con los regímenes nacionales vigentes en la mayor parte del mundo. El Artículo 17.2) es innecesario para un Registro Internacional. Cuando se adopta una decisión nacional de proteger un derecho posterior a pesar de la existencia de un derecho anterior, las medidas a adoptar por el titular del derecho anterior están reguladas por la legislación nacional. La Delegación considera que el Artículo 13 debe prever la posibilidad de coexistencia en circunstancias adecuadas, cuando se hayan tenido en cuenta los intereses legítimos de los titulares de derechos y los de terceros. Asimismo la Delegación de Australia manifestó su preocupación acerca de la Opción B del Artículo 19. La Delegación no aprecia necesidad alguna de limitar los motivos de invalidación. Dicha limitación puede impedir la adhesión de un elevado número de países, no solo de los que protejan las indicaciones geográficas como marcas, sino también de aquellos que tengan sistemas *sui generis*. La Delegación se refirió al

ejemplo de una denominación de origen caída en desuso en su Parte Contratante de origen. A este respecto, considera extremadamente importante contar con un motivo de invalidación para abordar esta situación.

276. El Presidente señaló que el Artículo 17.1) constituye una disposición opcional.

277. La Delegación de Australia dijo que su principal preocupación es que el proyecto de Arreglo de Lisboa revisado contemple que una Parte Contratante proteja como indicación geográfica un término que sea un término genérico en su territorio.

278. La Delegación de Chile manifestó su preferencia por la Opción A del Artículo 19.2).

279. La Delegación de la República Islámica del Irán mostró su apoyo al texto actual del Artículo 19.1). En relación con el Artículo 19.2), la Delegación manifestó su preferencia por la Opción A y la nota de pie de página 8.

280. La Delegación de Suiza afirmó estar de acuerdo con el Presidente en que el Artículo 17.1) no debería plantear problemas a ningún país, habida cuenta de su carácter opcional. Asimismo, la Delegación se manifestó a favor de la Opción B del Artículo 19.2).

281. La Delegación de los Estados Unidos de América se sumó a los comentarios efectuados por la Delegación de Australia en relación con el Artículo 17.1). Si un término es genérico no puede cumplir con la definición de denominación de origen o de indicación geográfica. Por tanto, la Delegación no comprende como una Parte Contratante puede declarar que un término genérico sea un derecho de propiedad privada. La Delegación expresó también su preferencia por la Opción A del Artículo 19.2). Dijo que, en su opinión, la nota de pie de página 8 no constituye una lista exhaustiva. No obstante, reconoció que la nota de pie de página 8 podría ser útil para muchas delegaciones, tal como ha señalado la Delegación de la República Islámica del Irán. A este respecto, la Delegación propondrá que se añadan dos motivos a la nota de pie de página 8 y que la propia nota de pie de página figure entre corchetes. Un primer motivo adicional de invalidación aludiría a la falta de uso, mientras que el segundo incidiría en el hecho de que el término haya pasado a ser genérico con arreglo al Derecho internacional.

282. La Representante de la INTA reiteró su propuesta de utilizar un lenguaje más preciso en el Artículo 15.3), ya que el texto de la disposición sigue siendo demasiado vago. Sería útil que se señalase expresamente que este procedimiento está disponible para los propietarios de marcas anteriores, por ejemplo mediante la inserción del siguiente texto: “[...] incluidos en concreto los propietarios de marcas anteriores” antes de “para cursar peticiones a la Administración competente”. También sería útil especificar que el Artículo 17 no es de aplicación respecto del uso basado en una marca anterior. En relación con el Artículo 19.2), la Representante dijo que comparte la preocupación expresada por la Delegación de Australia acerca de la Opción B. Todos los motivos de invalidación previstos en la legislación nacional de una Parte Contratante deberían acompañarse normalmente del el correspondiente procedimiento. La Opción B podría incluso plantear problemas de Derecho constitucional en algunos países. Las consecuencias derivadas de la falta de notificación de una denegación por parte de una autoridad administrativa en el plazo de un año podrían ser excesivas. Podría incluso darse la situación de que la autoridad nacional hubiera contado con información errónea o insuficiente, lo que cabe que sólo se ponga de manifiesto en un momento posterior. La Opción B no parece tener en cuenta estas situaciones. La práctica existente conforme al Arreglo de Lisboa en vigor no excluye la invalidación. La Unión de Lisboa decidió expresamente incluir una disposición en el Reglamento que permite el registro/reconocimiento de dicha invalidación. La Representante manifestó su clara preferencia por la Opción A y propuso que la nota de pie de página 8 debe incluir a lo sumo una lista sin carácter exhaustivo.

283. La Delegación de Hungría, respaldada por la Delegación de la República Islámica del Irán, propuso reformular el Artículo 19.1) al objeto de que arranque de un modo positivo, ofreciendo primero la mencionada posibilidad, y sólo después enumerando las condiciones.

284. El Presidente recordó que, con arreglo al Arreglo de Lisboa en vigor, las Partes Contratantes pueden invalidar en su totalidad o en parte los efectos de un registro internacional. Esta posibilidad no ha sido impugnada y en el actual sistema no se enumeran los motivos de invalidación. La Opción B del Artículo 19.2) constituye un intento por establecer una lista exhaustiva de motivos de invalidación. Como en el caso de los motivos de denegación, la Opción A deja los motivos de invalidación a la legislación nacional. Conforme a la lógica de la Opción A, la nota de pie de página 8 no debería enumerar los motivos de invalidación de una forma exhaustiva. El Presidente concluyó que ambas opciones deben permanecer en el texto. La nota de pie de página 8 será incluida entre corchetes y reformulada para convertirla en una lista sin carácter exhaustivo, a la que se sumarán los motivos mencionados por los Estados Unidos de América. La Opción B se mantendrá en su versión actual. El Presidente tomó nota de la propuesta para reformular el Artículo 19.1) de un modo positivo. También tomó nota de la preocupación manifestada en relación con el Artículo 17.1). En cuanto a la Regla 14.2), no se ha manifestado oposición alguna a la supresión de los corchetes. Por último, el Artículo 17.2) será puesto entre corchetes, habida cuenta del hecho de que el Artículo 13, al que se refiere esa disposición, también figura así. Por tanto, la nota de pie de página 7 aparecerá también entre corchetes.

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TASAS DE LOS DOCUMENTOS LI/WG/DEV/9/2 Y 3, Y DE LA PROPUESTA DE TASA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO LI/WG/DEV/9/6

285. El Grupo de Trabajo pasó a abordar las disposiciones en materia de tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento (punto 5 del orden del día), junto con la propuesta de actualización de la tabla de tasas en virtud de la Regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa en vigor (punto 6 del orden del día).

286. El Presidente invitó a la Secretaría a presentar el documento LI/WG/DEV/9/6, al tiempo que señaló que la Secretaría ya presentó los documentos LI/WG/DEV/9/ 2 a 5.

287. La Secretaría dijo que el documento LI/WG/DEV/9/6 adelanta una propuesta que el Director General está preparando de cara al próximo período de sesiones de la Asamblea de la Unión de Lisboa, que tendrá lugar en septiembre de 2014, con el propósito de aumentar las tasas previstas en el Reglamento de Lisboa. De conformidad con las buenas prácticas, se ha presentado al Grupo de Trabajo para su comentario un proyecto de esta propuesta, según se contiene en el documento LI/WG/DEV/9/6. El documento señala que desde 2009 la Unión de Lisboa ha registrado déficit, fundamentalmente debido a los gastos soportados por la Oficina Internacional en relación con la revisión del sistema de Lisboa, y las actividades de información y promoción conexas. Tal como se señala en el párrafo 8 del documento, las tasas que se establezcan para los registros del sistema de Lisboa deben ser suficientes para cubrir los gastos de la Oficina Internacional "de mantenimiento del servicio de registro internacional". El párrafo 6 del documento señala que, sobre la base del número medio de transacciones que el Registro de Lisboa recibe, según se menciona en el párrafo 4 del documento, la tramitación de las transacciones – es decir, la actividad de registro – representa alrededor del 30% de la carga de trabajo total del Registro de Lisboa. Obviamente, un incremento del número de transacciones elevaría los costos de mantenimiento del servicio de registro internacional. En consecuencia, las actividades de información y promoción tendrían que reducirse o habrían de encontrarse alternativas para cubrir esos costos. En cuanto al 70% de la carga de trabajo relacionada con actividades distintas de las de mantenimiento del servicio de registro internacional, la Secretaría remitió al Convenio que establece la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual, en concreto a las funciones de la Organización atinentes a la promoción de la propiedad intelectual, según se especifica en el Artículo 4 de dicho Convenio. La Secretaria subrayó además los aspectos prácticos referidos a la Unión de Lisboa que se mencionan en los párrafos 10 y 11 del documento, en lo que respecta a las fuentes de ingresos de la Unión de Lisboa y el hecho de que, en el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nunca habrá un flujo continuado significativo de entrada de solicitudes. Por último, la Secretaria se refirió a la declaración inicial del Director General, que ha subrayado que los servicios de registro internacional de la OMPI deben ser autosuficientes. En consecuencia, en el contexto de la revisión del Arreglo de Lisboa no solo debe procederse a actualizar la actual tabla de tasas del sistema de Lisboa, que ha estado en vigor durante 20 años, sino también a la introducción de una tasa de mantenimiento.

Artículo 7.4) y disposiciones relacionadas referentes a la posible introducción de tasas individuales

288. La Delegación de Francia dijo que la propuesta de contemplar la posibilidad de que una Parte Contratante establezca una tasa individual al amparo de los Artículos 7.4) y 29.4), en combinación con la opción de una Parte Contratante de exigir que sea designada conforme a la Regla 5.2.viii) y la opción de exigir que se presente una declaración de intención de uso conforme a la Regla 5.4), pone en duda la estructura y filosofía del actual sistema de Lisboa. La Delegación mostró sus reservas a este respecto.

289. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que, por sí solas, las tasas de solicitud no cubren plenamente los costos de examen, y propuso que se incluya una frase adicional en Artículo 7.4.a), del siguiente tenor: "Adicionalmente, la Parte Contratante podrá notificar al Director General en una declaración que la protección derivada del registro internacional estará sometida a requisitos de mantenimiento y renovación, así como al pago de tasas". El Artículo 7.4.b) tendría entonces que modificarse en consecuencia mediante la inserción del enunciado "y cualquier tasa de mantenimiento y renovación". En la Regla 8.2.a) tendrían que introducirse cambios similares. Asimismo, la Delegación manifestó su opinión de que debería aclararse el modo en que dichas disposiciones se aplicarán en relación con denominaciones de origen e indicaciones geográficas que ya consten en el Registro de Lisboa con anterioridad a la adhesión de una nueva Parte Contratante. Para las Partes Contratantes de nueva adhesión, supondrá una considerable carga tener que examinar cientos de miles de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya registradas, sin que les esté permitido exigir el pago de una tasa individual para financiar el examen de todos los registros internacionales de que se trate, sobre todo teniendo en cuenta el plazo en el que tendría que realizarse dicho examen. Además, la Delegación se preguntó cómo funcionará el sistema de designación propuesto en la Regla 5.2.viii) en relación con el Artículo 29.4).

290. La Delegación de la Federación de Rusia se mostró satisfecha con el Artículo 7.4). La Delegación subrayó la importancia de las disposiciones que se ocupan de las situaciones en que los ingresos en concepto de tasas no cubren los costos de examen.

291. La Delegación de Italia dijo que su país está abierto a examinar la posibilidad de que las Partes Contratantes tengan la opción de exigir tasas individuales, habida cuenta del interés que a tal respecto ha expresado, por ejemplo, la Delegación de la Federación de Rusia, y con vistas a proporcionar los incentivos adecuados para que se produzcan nuevas adhesiones al sistema de Lisboa. Sin embargo, la Delegación necesita más tiempo para reflexionar sobre el asunto, sobre todo al existir ya una propuesta para introducir una tasa de mantenimiento. Existe el riesgo de que estas obligaciones financieras adicionales tengan un efecto disuasorio en los titulares de derechos, en especial sobre los productores de pequeño y mediano tamaño. En este sentido, la Delegación propuso que se indique, en una versión revisada de las Notas sobre el Artículo 7, el costo medio de una solicitud conforme al sistema de Madrid y a qué cuantía

suelen ascender las tasas individuales en dicho sistema. La Delegación mostró su oposición a la introducción de un sistema de designación, como se propone en la Regla 5.2.viii). Ello no es necesario y, lo que es más importante, privaría al sistema de Lisboa de una de sus características más interesantes, es decir, la extensión automática de la protección a todas las Partes Contratantes. La Delegación mostró su preferencia por un sistema de protección automática, combinado con una renuncia automática en caso de que no se pague una tasa individual.

292. La Delegación de México dijo que, en su opinión, el Artículo 7.4) no debería ser demasiado indeterminado en cuanto a los importes que una Parte Contratante puede establecer en concepto de dichas tasas individuales.

293. La Delegación de la Unión Europea hizo hincapié en el asunto mencionado por la Delegación de Italia sobre el posible efecto disuasorio que el costo de un registro internacional puede tener en los titulares de derechos. Por tanto, la Delegación propuso reformular el Artículo 7.4.a) de manera similar al Artículo 7.2.b), con el siguiente tenor: "La Asamblea podrá establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes adopten una tasa complementaria individual para cubrir el costo del examen sustantivo de los registros internacionales". Eso dará tiempo para realizar un examen adecuado de las ventajas e inconvenientes de ofrecer la opción de introducir tasas individuales a las Partes Contratantes. El resto del Artículo 7.4.a) podría entonces suprimirse, al igual que las disposiciones correspondientes de la Regla 8.

294. La Delegación de Colombia expresó su apoyo a la posible introducción de tasas individuales, junto con un efecto automático de renuncia en caso de impago de dicha tasa individual.

295. La Delegación de Kenya dijo que, habida cuenta de que el objetivo del proceso de revisión es captar a un mayor número de miembros, un buen número de nuevas Partes Contratantes serán países en desarrollo y países menos adelantados. El efecto acumulado del posible aumento de la tasa de registro, el establecimiento de una tasa de mantenimiento y la introducción de tasas individuales podría tener efectos disuasorios para los posibles solicitantes de esos países.

296. El Presidente se refirió al Artículo 7.3), que ya contempla la posibilidad de unas tasas reducidas para solicitantes de países en desarrollo o países menos adelantados.

297. La Delegación de México señaló que, en lo tocante al atractivo del sistema de Lisboa, hay que fijarse más en su eficacia que en su costo.

298. El Representante de ABPI solicitó aclaraciones sobre el término "examen sustantivo" del Artículo 7.4).

299. La Delegación de la República de Moldova afirmó estar de acuerdo con la Delegación de México en que el Artículo 7.4) no debe ser demasiado indeterminado en cuanto a las cuantías que una Parte Contratante pueda establecer para dichas tasas individuales. Por lo que se refiere al contenido del examen sustantivo, la Delegación señaló que, tras recibir notificaciones de nuevos registros internacionales conforme al sistema de Lisboa, la Administración competente de la República de Moldova lleva a cabo un examen sustantivo para determinar si la denominación de origen está en conflicto con una marca anterior.

300. La Delegación de Australia se felicitó por la introducción del Artículo 7.4) y se sumó a la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América de ampliar el concepto de tasas complementarias individuales a las tasas de mantenimiento y renovación de las Partes Contratantes. La capacidad de las Oficinas nacionales de recuperar los costos del examen sustantivo puede elevar el atractivo del Arreglo de Lisboa revisado para posibles Partes

Contratantes nuevas. La Delegación manifestó su preocupación sobre el efecto del Artículo 29.4), que parece constituir una barrera para la adhesión de miembros potenciales. Si las Partes Contratantes de nueva adhesión tienen que proteger todas las denominaciones e indicaciones geográficas ya protegidas conforme al Arreglo de Lisboa, a reserva de la notificación de una denegación, estarán obligadas a examinar o evaluar todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas existentes ya registradas, por lo que no solo necesitarán tiempo para realizar un examen sustantivo, sino también recibir una tasa por llevar a cabo esa labor. Para mitigar esta carga, la Delegación podría aceptar bien la renuncia a la protección debido al impago de una tasa complementaria individual o, preferiblemente, la introducción de un proceso de designación posterior que lleve aparejadas tasas, basado en el sistema de Madrid.

301. La Delegación de Hungría dijo que merece la pena estudiar la introducción de tasas complementarias individuales, si bien convino con Italia en que debe hacerse en combinación con un sistema de designación. La Delegación se sumó a la declaración efectuada por la Delegación de la Unión Europea.

302. La Delegación del Perú dijo que la cuestión de las tasas constituye un asunto complejo y delicado. A su juicio, el Artículo 7 ofrece una buena base para el debate, incluida la posible introducción de tasas complementarias individuales. No obstante, la Delegación considera que hace falta más información.

303. La Delegación de Portugal expresó su apoyo a la propuesta realizada por la Delegación de la Unión Europea y a la solicitud de información adicional formulada por la Delegación de Italia.

304. La Delegación de Francia dijo que la propuesta de la Delegación de la Unión Europea es digna de consideración, aunque debe estudiarse con mayor detenimiento. En concreto, los actuales miembros de la Unión de Lisboa han podido ocuparse de las notificaciones de nuevos registros internacionales conforme al actual Arreglo de Lisboa sin necesidad de exigir el pago de una tasa. En consecuencia, el Artículo 7.4) debería analizarse en relación con los posibles nuevos miembros de la Unión de Lisboa.

305. La Delegación de Italia manifestó su apoyo a la propuesta presentada por la Delegación de la Unión Europea.

306. La Delegación de Suiza dijo que, habida cuenta de las cuestiones mencionadas por varias delegaciones, parece aconsejable atenerse al enfoque pragmático propuesto por la Delegación de la Unión Europea. De esta forma, se podrán estudiar estas cuestiones detenidamente teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes de introducir tasas complementarias individuales.

307. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la posibilidad de que una Parte Contratante realice una declaración al efecto de que la protección en su territorio de denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas esté supeditada al pago de una tasa individual es un asunto a tratar en el seno del propio Arreglo de Lisboa revisado. Sin claridad y seguridad jurídica sobre tal posibilidad y sobre el efecto del impago de dicha tasa individual, muchas Partes Contratantes potenciales no estarán en condiciones de adherirse al Arreglo de Lisboa revisado.

308. El Presidente concluyó que existe el deseo de recibir más información de la Secretaría sobre la posible cuantía de los costos que las tasas individuales deben cubrir. Las Notas sobre el Artículo 7 podrían modificarse para proporcionar dicha información. Además, la propuesta de la Delegación de la Unión Europea ha concitado los suficientes apoyos. El Presidente sugirió que la Secretaría incluya el texto propuesto en la siguiente versión del proyecto de

Arreglo de Lisboa revisado como una Opción B del Artículo 7.4), junto con cuantas otras modificaciones resulten necesarias. El Artículo 7.4) también se modificará mediante la inclusión de la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan una tasa individual para la renovación o mantenimiento de una denominación de origen o indicación geográfica registrada. Por último, podría adoptarse un sistema de tasas individuales sin el requisito de que el solicitante designe a las Partes Contratantes respecto a las cuales se solicita protección. Basta con establecer que el impago de una tasa individual provocará la renuncia a la protección conforme a la Regla 16 con respecto a la Parte Contratante que exige la tasa. Por tanto, un solicitante tendrá la opción de renunciar a la protección en relación con una, varias o todas las Partes Contratantes que exijan una tasa individual, dejando simplemente de pagar la tasa o tasas individuales de que se trate. Dicha renuncia también podrá retirarse conforme a la Regla 16, con sujeción al pago de una tasa individual por añadidura a la tasa por la modificación de la inscripción del registro internacional en el Registro Internacional. Con arreglo a la Regla 16.4), el período para que una Parte Contratante deniegue la protección en relación con la denominación de origen o indicación geográfica de que se trate dará obviamente comienzo en la fecha en que se reciba la notificación de la retirada de la renuncia.

309. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que lo más importante es que pueda exigirse una tasa individual, es decir, que una Parte Contratante pueda exigir tasas individuales para financiar el procedimiento de concesión de protección relativo a una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada, así como la continuación de esa protección a intervalos periódicos, con independencia de que se le llame renovación o mantenimiento. Sería positivo que dichas Partes Contratantes pudieran identificarse en un sistema articulado en el marco de la Regla 16.

310. En respuesta a una solicitud de aclaración del Representante del CEIPI, la Delegación de la Unión Europea señaló que su propuesta acerca del Artículo 7.4) únicamente trata de sustituir al texto del actual Artículo 7.4.a), y que debería mantenerse el Artículo 7.4.b), que aborda las consecuencias jurídicas derivadas del impago de una tasa individual.

Otras disposiciones relativas a las tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento

Propuesta de actualización de la tabla de tasas en el marco de la Regla 23 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa

311. La Delegación de Francia ofreció su primera impresión acerca de la propuesta de actualizar las tasas contempladas en la Regla 23 del Reglamento vigente del Arreglo de Lisboa. Aunque su capital todavía no ha tomado una postura sobre la propuesta, la Delegación desea transmitir el mensaje de que Francia es claramente favorable a la idea propuesta por la Secretaría, dirigida a hacer posible que el Sistema de Lisboa funcione de una forma financieramente sostenible. El aumento de tasas propuesto tiene mucho sentido, pero primero hay que consultar a los sectores interesados. En relación con la propuesta de contemplar la introducción de una tasa de mantenimiento, la Delegación dijo que considera necesario ir con cautela, al tiempo que subrayó las diferencias entre marcas e indicaciones geográficas. Después de todo, las indicaciones geográficas están vinculadas a un producto concreto procedente de una zona geográfica determinada. A su juicio, los ingresos en concepto de tasas podrían aumentar como consecuencia de la revisión del Arreglo de Lisboa gracias a los registros procedentes de Partes Contratantes de nueva adhesión. Además, dado que el Grupo de Trabajo habrá concluido su labor, también habrá menos gastos.

312. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó su satisfacción con la introducción del Artículo 7.2.b) y la explicación relativa a esta disposición contenida en las Notas. Dos son los motivos de preocupación de la Delegación en relación con el aumento de

tasas propuesto: i) que el importe propuesto no sea suficiente para financiar el presupuesto del Arreglo de Lisboa; y ii) que no existe un mecanismo habilitador para que la Asamblea establezca la tasa de mantenimiento propuesta en el Artículo 7.2.b). Tal como se señala en las Notas a la Regla 8, el 98% de los ingresos de la Unión de Lisboa procede de fuentes distintas de las tasas. A este respecto, la Delegación solicitó que se aclare el origen de los alrededor de 700.000 francos suizos que se estima que la Unión de Lisboa recibe de su porcentaje de los ingresos generales de la OMPI. La Delegación se mostró de acuerdo con la opinión manifestada de que es muy poco probable que las tasas de solicitudes internacionales sean suficientes para financiar el presupuesto de Lisboa. Por tanto, es inevitable la introducción de una tasa de mantenimiento, como se propone en el Artículo 7.2.b). Eso conlleva que el Artículo 7.2.b) debe pasar a ser obligatorio; que la cuantía de las tasas deberá ser propuesta a la Asamblea por el Director General; y que también tendrían que resolverse las cuestiones atinentes a los plazos. Como alternativa, la Delegación propuso una modificación del Artículo 7.2.b), en el sentido de que la Asamblea acuerde y fije una tasa de mantenimiento para cada registro internacional a recomendación del Comité del Programa y Presupuesto. Asimismo, propuso una modificación del Artículo 24.4), a saber, la inclusión del requisito de que las cuantías de las tasas referidas en el Artículo 24.3.i) y v) sean establecidas por la Asamblea “en el nivel en que los ingresos cubran los costos del Arreglo de Lisboa”. Por último, y en relación con la propuesta de tasas incluida en el documento LI/WG/DEV/9/6, la Delegación solicitó una revisión del documento, que debería contener información explicativa de las actuales fuentes de ingresos del sistema de Lisboa o del método de cálculo de las tasas a los fines de garantizar la sostenibilidad de las actividades propias del sistema de Lisboa.

313. La Delegación de Portugal dijo que, en vista del déficit que el sistema de Lisboa ha estado acumulando, está de acuerdo con que se actualicen las tasas en las condiciones propuestas. Esa podría ser una forma de mitigar el problema. Sin embargo, es necesario ser prudentes para evitar el riesgo de que el Sistema de Lisboa resulte demasiado caro. Esto podría entrar en conflicto con el objetivo de la revisión prevista del sistema de Lisboa, consistente en crear un sistema de Lisboa atractivo y aumentar el número de miembros. Por tanto, cabe esperar un aumento del número de registros. Además, el final del proceso de revisión propiciará una reducción de los costos del sistema de Lisboa. Habida cuenta del carácter de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, a la Delegación le cuesta aceptar la introducción de una tasa de mantenimiento.

314. La Delegación de Italia dijo que es necesario llevar a cabo un análisis detenido de la situación financiera de la Unión de Lisboa. Parece razonable plantearse una actualización de la tabla de tasas, ya que las tasas en vigor no se han modificado en 20 años. Sin embargo, la introducción de una tasa de mantenimiento resulta más problemática, como ha expuesto la Delegación de Portugal. Como en el caso de la introducción de tasas individuales, la Delegación solicitó a la Secretaria que en la próxima versión de las Notas sobre el Artículo 7 se incluya información sobre el costo medio de una renovación conforme al sistema de Madrid. Esta información es importante para valorar el posible impacto de las tasas individuales y las tasas de renovación en el uso del sistema de Lisboa, así como sus posibles consecuencias en cuanto al número de adhesiones al Arreglo de Lisboa revisado.

315. Aunque dijo que recibe con agrado la actualización propuesta de la tabla de tasas, la Delegación de México solicitó a la Secretaria que proporcione información adicional sobre los parámetros utilizados en el cálculo de las cuantías propuestas en el documento LI/WG/DEV/9/6.

316. La Delegación de Georgia mostró su apoyo al aumento de tasas propuesto. Sin embargo, le preocupa la posible introducción de tasas de mantenimiento, que parecen ir en contra de la filosofía subyacente a la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

317. La Delegación de la Federación de Rusia sugirió que es mejor especificar las cuantías de las tasas en una Tabla adjunta al Reglamento – como es el caso en el sistema de Madrid – y no en el propio Reglamento.

318. El Presidente dijo que no existen diferencias entre el procedimiento de adopción relativo a las tasas contemplado en el sistema de Madrid, en el que las tasas constan en una tabla adjunta al Reglamento, y el procedimiento del sistema de Lisboa, en el que las tasas constan en el Reglamento propiamente dicho.

319. La Delegación de Colombia dijo que, en su opinión, las posibles reducciones de tasas contempladas en el Artículo 7.3) deben basarse en criterios financieros del solicitante y no en el grado de desarrollo de la Parte Contratante de origen. En cuanto al Artículo 7.2.b), la Delegación se mostró favorable a la expresión “tasa de mantenimiento”, por cuanto la expresión “tasa de renovación” sería opuesta al Artículo 7.1) del Arreglo de Lisboa en vigor.

320. La Delegación de Chile dijo que considera que la tasa de mantenimiento contemplada en el Artículo 7.2.b) constituye una opción válida para abordar el déficit presupuestario y propuso que incluso podría establecerse una tasa de mantenimiento con independencia del déficit, como ocurre en otros sistemas de registro internacional administrados por la OMPI.

321. La Delegación de la República de Corea dijo que hay muchos países en vías de desarrollar indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La forma en que los distintos países crean y protegen indicaciones geográficas y denominaciones de origen exige que se introduzcan cambios en el Arreglo de Lisboa. En relación con la base financiera del Sistema de Lisboa, los dos principios básicos deberían ser que el sistema de Lisboa sea autosuficiente y que sus costos operativos sean soportados por quienes se benefician de la protección que proporciona en relación con sus indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En consecuencia, el Artículo 7.2.b) debería tener carácter obligatorio y la tasa de mantenimiento debería fijarse en un nivel que haga posible que el sistema de Lisboa sea autosuficiente. La Delegación está firmemente convencida de que sin una financiación sostenible en el seno del propio sistema de Lisboa no podrá lograrse una protección a perpetuidad eficaz de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

322. La Delegación de la Unión Europea dijo que, en la actualidad, la mayor parte del costo de la Unión de Lisboa tiene que ver con la revisión del sistema de Lisboa y que no existe motivo alguno por el que únicamente los miembros actuales de la Unión de Lisboa tengan que soportar la carga de ese gasto. Está claro que tiene que garantizarse la financiación a largo plazo del sistema de Lisboa, pero esto podría examinarse a la luz de las mejoras que se derivarán de su revisión. Las tasas de mantenimiento o renovación parecen contrarias a la propia lógica de las indicaciones geográficas. Dichas tasas se aplican en relación con las marcas o patentes para obligar a sus propietarios a que decidan si quieren seguir protegiéndolas; sin embargo, en principio las indicaciones geográficas están protegidas para siempre. Por tanto, la Delegación propuso la supresión de los Artículos 7.2.b) y 8.3). En su lugar, la Delegación abogó por la reintroducción de la disposición del Artículo 11.3.v) del Arreglo de Lisboa en vigor, referente a la posibilidad de que los miembros de la Unión de Lisboa realicen contribuciones en caso de déficit.

323. La Delegación de los Estados Unidos de América manifestó su apoyo a la reintroducción de la disposición contenida en el Artículo 11.3.v) del Arreglo de Lisboa en vigor, como propuso la Delegación de la Unión Europea. Considera que tiene que tenerse en cuenta esta disposición para abordar el déficit actual del sistema de Lisboa, y abogó por que se proponga su aplicación a la Asamblea de la Unión de Lisboa.

324. La Delegación de Hungría se sumó a los comentarios efectuados por las Delegaciones de Francia, Georgia, Italia y Portugal en relación con las tasas de mantenimiento. En este

sentido, es necesario adoptar una posición muy prudente, debiéndose esperar primero a tener los resultados de la revisión del sistema de Lisboa.

325. A modo de conclusión, el Presidente se refirió a la propuesta para actualizar la tabla de tasas de la Regla 23 del Reglamento de Lisboa en vigor, incluida en el documento LI/WG/DEV/9/6. En este sentido, el Presidente advirtió que, si bien parece que es necesario disponer de más tiempo para seguir considerando la propuesta, que deberá ser revisada para que ofrezca más información, el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las tasas en la Regla 23 es en su mayor parte positivo.

326. A continuación, el Presidente pasó a ocuparse de otras disposiciones relativas a las tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento, incluidas en los documentos LI/WG/DEV/9/2 y 3. Dijo que debe establecerse una clara distinción entre las consideraciones a corto y largo plazo. Por lo que se refiere al corto plazo, el presupuesto por programas del bienio 2014/15 ha sido adoptado por la Asamblea General, y en él se recoge un gasto para las actividades del Grupo de Trabajo y para la celebración de una conferencia diplomática el año próximo. En cuanto al largo plazo, se han efectuado diversos comentarios que merecen que se les preste la debida atención. Es importante tener en cuenta que el 70% del gasto actual de la Unión de Lisboa atañe al proceso de revisión que realiza el Grupo de Trabajo y a las actividades de promoción relacionadas. Es difícil negar que este proceso no solo sirve a los intereses de los actuales miembros de la Unión de Lisboa, sino que también debería ser de interés para todos los Estados miembros de la OMPI. Está previsto que el número de miembros de la Unión de Lisboa aumente considerablemente como consecuencia del proceso de revisión. En consecuencia, es de esperar que se produzcan numerosos registros internacionales nuevos. Aunque la Secretaria tiene razón cuando señala que, debido a la naturaleza de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen existe un límite intrínseco al número de registros internacionales que puede existir, el número actual de registros internacionales en el marco del sistema de Lisboa está todavía muy por debajo de ese límite. Junto a ese aumento de los ingresos, se producirá una disminución paulatina del gasto asociado al proceso de revisión y a las actividades de promoción relacionadas. En conjunto, en la fase actual no existen motivos suficientes para introducir una tasa de mantenimiento. Por tanto, merece la pena examinar el texto del Artículo 7.2.b), propuesto por la Secretaria en el documento LI/WG/DEV/9/2. A la luz de los distintos comentarios y propuestas de redacción efectuados en relación con los Artículos 7.2.b) y 8.3), estas disposiciones deberían figurar en todo caso entre corchetes. Asimismo, en la próxima versión del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, que la Secretaria elaborará de cara a la décima reunión del Grupo de Trabajo, deberían incluirse, también entre corchetes, disposiciones que guarden sintonía con el Artículo 11.4.b) y el Artículo 11.3.v) del Arreglo de Lisboa en vigor.

EXAMEN DE LOS CAPÍTULOS V, VI Y VII (ARTÍCULOS 21 A 34) DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO Y DE LA REGLA 7.4) DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

327. La Delegación de la Unión Europea se reservó su opinión acerca del procedimiento de voto dispuesto.

EXAMEN DE LAS REGLAS 2, 3 Y 22 A 24 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

328. El Presidente tomó nota de que no se han producido intervenciones ni acerca de las Reglas 2 y 3 ni sobre las Reglas 22 a 24 del proyecto de Reglamento.

LABOR FUTURA

329. La Secretaría dijo que, de acuerdo con la hoja de ruta acordada, la décima reunión del Grupo de Trabajo se celebrará del 27 al 31 de octubre de 2014 y que en el transcurso de esa semana tendrá también lugar la reunión del comité preparatorio de la conferencia diplomática.

330. El Presidente recordó que la Asamblea de la Unión de Lisboa aprobó en septiembre de 2014 la convocatoria de una conferencia diplomática en 2015 para la adopción de un Arreglo de Lisboa revisado. Las fechas y el lugar de celebración serán decididos por el comité preparatorio de la Conferencia Diplomática. De conformidad con la hoja de ruta acordada, la décima reunión del Grupo de Trabajo girará en torno a preparar desde el punto de vista técnico los textos del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento de la Conferencia Diplomática, así como a reducir el número de cuestiones pendientes, en la medida de lo posible. En esa reunión, las cuestiones resueltas no volverán a abrirse y tanto las propuestas como los debates deberán limitarse a las cuestiones pendientes enumeradas en la presente reunión. En este sentido, el Presidente apuntó que el Resumen de la Presidencia establecerá esas cuestiones pendientes a los fines de que puedan abordarse de un modo eficaz en la décima reunión. El Presidente recordó asimismo que, en el período de sesiones a celebrarse en septiembre de 2014, la Asamblea de la Unión de Lisboa estará en condiciones de tomar nota de los avances realizados en la preparación de la conferencia diplomática.

331. En respuesta al comentario realizado por el Representante del CEIPI, el Presidente dijo que el título del Arreglo de Lisboa revisado figurará en la lista de cuestiones pendientes.

332. Por último, el Presidente se refirió al párrafo 5.iii) del documento LI/WG/DEV/9/2 y señaló que, aunque se han llevado a cabo intervenciones atinentes a la posibilidad de poner en práctica algunos de los cambios previstos para el sistema de Lisboa también en el marco del Arreglo de Lisboa en vigor, será mejor que el asunto se aborde cuando quede claro cómo quedará el Arreglo de Lisboa revisado y su Reglamento.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE TASAS EN EL MARCO DE LA REGLA 23 DEL REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA

333. El Grupo de Trabajo examinó la propuesta contenida en el documento LI/WG/DEV/9/6, junto con las disposiciones en materia de tasas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento, según se recoge en el punto 5 del orden del día.

334. Como conclusión, el Presidente advirtió que, si bien parece que es necesario disponer de más tiempo para seguir considerando la propuesta, que deberá ser revisada para que ofrezca más información, el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las tasas en la Regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa es en su mayor parte positivo.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

335. No hubo intervenciones en relación con este punto.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

336. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de resumen de la Presidencia contenido en el documento LI/WG/DEV/9/7 Prov. Como resultado, se modificaron los párrafos 2, 13 y 18, al tiempo que se añadió un nuevo párrafo entre los párrafos 14 y 15.

337. Sobre la base de los comentarios y propuestas efectuados en relación con el párrafo 13, el Presidente propuso que las cuestiones pendientes que figuran a continuación se someterán a examen en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo:

- i) el título y el preámbulo del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado;
- ii) los aspectos relacionados con la aplicación del Artículo 1.xiv);
- iii) el contenido del Artículo 2.2) y del Artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas;
- iv) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Artículo 5.2);
- v) el Artículo 7.2.b), el Artículo 8.3) y el Artículo 24.3.v) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento;
- vi) la posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa;
- vii) el Artículo 7.4) y las disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales;
- viii) la cuestión de si se debe mantener el Artículo 9.1) y de si se debe trasladar el Artículo 9.2) al Artículo 6;
- ix) la cuestión de si el Artículo 10.3), leído conjuntamente con el Artículo 15.2), debería hacer referencia a cualquier otra protección o a una protección más amplia;
- x) las diversas opciones existentes respecto del Artículo 11.1.a) y el Artículo 11.3);
- xi) la cuestión del proyecto de declaración concertada que figura en la nota de pie de página 4 del Artículo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestión;
- xii) el contenido del Artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico;
- xiii) el contenido del Artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores;
- xiv) las cuestiones relativas a si se debería mantener el Artículo 13.2) a 4) y si se deberían efectuar las modificaciones necesarias en el Artículo 17.2) y en la nota de pie de página 7 en relación con esa disposición;
- xv) el contenido del Artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación;
- xvi) el contenido del Artículo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresión gradual;
- xvii) la cuestión de si el Artículo 19.2) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación;
- xviii) la cuestión de si la Regla 5.3) debería ser facultativa u obligatoria;
- xix) la cuestión de la inclusión de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada;

- xx) la cuestión de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5.iii); y
- xxi) la cuantía de las tasas en la Regla 8.1).

338. En respuesta a un comentario de la Delegación de Turquía relativo al inciso ii), el Presidente dijo que la cuestión planteada por la Delegación del Perú no afecta a la posible adhesión por parte de organizaciones intergubernamentales al amparo de los Artículos 28 y 29 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado, sino al hecho de que la legislación de la Comunidad Andina no permitirá que el Perú reconozca denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas en virtud del Arreglo de Lisboa revisado cuando la Parte Contratante de origen sea una organización intergubernamental.

339. El Presidente dijo que el inciso iv) atañe a la cuestión planteada por los Estados Unidos de América de que su legislación en materia de marcas exige que las solicitudes de registro sean presentadas por el propietario de la marca y que, para poder beneficiarse de la protección de marcas de certificación en los Estados Unidos de América, los registros internacionales del Arreglo de Lisboa revisado también tendrán consiguientemente que especificar el propietario de la marca.

340. En respuesta a la pregunta planteada por la Delegación de Australia, el Presidente dijo que el Artículo 11.2) no se menciona en el inciso x) porque el problema que afectaba a esa disposición ha sido resuelto mediante la inserción del término “posterior” a continuación de “marca”.

341. En respuesta a la solicitud de aclaración formulada por la Delegación del Perú en relación con el inciso xi), el Presidente dijo que el enunciado “y las disposiciones relativas a la misma cuestión” se refiere a cualquier disposición del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado o del proyecto de Reglamento relativa al asunto de la nota de pie de página 4 del Artículo 11, como, por ejemplo, la Regla 9.2.v) y la nota de pie de página referida a esa disposición.

342. El Presidente dijo que el inciso xx) atañe a la cuestión planteada por la Delegación de los Estados Unidos de América de que debe exigirse a los solicitantes que en sus solicitudes de registro mencionen cualquier renuncia que sea de aplicación respecto de la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte Contratante de origen.

343. En respuesta al comentario formulado por la Delegación de Turquía, el Presidente dijo que el Representante del CEIPI ha realizado de hecho una propuesta tendente a que se contemple la posibilidad de formular reservas conforme al Artículo 30 del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado. Sin embargo, ninguna de las delegaciones representantes de un Gobierno se ha sumado a esta propuesta. Además, las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado respecto de las cuales el Representante del CEIPI ha sugerido la posibilidad de que se formulen reservas al amparo del Artículo 30 están incluidas en la lista de cuestiones pendientes. Como el resultado del examen futuro de esas disposiciones está todavía pendiente, todavía es posible alcanzar una solución sobre dichas cuestiones sin que sea necesaria una referencia expresa al Artículo 30.

344. Como respuesta a la solicitud de aclaración del Representante del CEIPI en relación con la expresión “en su totalidad o en parte” de la Regla 16 del proyecto de Reglamento, contenido en el Anexo al documento LI/WG/DEV/9/3, el Presidente señaló que la Regla 16 había sido analizada durante el debate habido sobre la posibilidad de introducir tasas individuales en el sistema de Lisboa. Como consecuencia de ello, pueden eliminarse los corchetes de la Regla 16, ya que no ha habido oposición a la idea de referirse a la renuncia como posibilidad no solo respecto de todas las Partes Contratantes, sino también en relación con algunas de ellas.

345. El Grupo de Trabajo aprobó el resumen de la Presidencia en la forma en que consta en el Anexo I del presente documento.

346. En el sitio Web de la OMPI se pondrá a disposición un proyecto de informe completo de la reunión del Grupo de Trabajo a fin de que las delegaciones y los representantes que han participado en la reunión puedan formular comentarios. Una vez se publique el proyecto de informe en el sitio web de la OMPI, se informará al respecto a los participantes. Los participantes contarán con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación para presentar comentarios y una vez 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 que se reciban 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 y en él no se señalarán los cambios pero 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 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

347. El Presidente clausuró la reunión el 27 de junio de 2014.

[Siguen los Anexos]



S

LI/WG/DEV/9/7
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2014

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

**Novena reunión
Ginebra, 23 a 27 de junio de 2014**

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, "el Grupo de Trabajo") se reunió en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2014.
2. Estuvieron representadas en la reunión las siguientes Partes Contratantes de la Unión de Lisboa: Argelia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova (11).
3. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados: Alemania, Argentina, Australia, Bhután, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Grecia, Iraq, Kenya, Nepal, Paraguay, República de Corea, Rumanía, Suiza, Turquía, Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de) (22).
4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales internacionales: Organización de Cooperación Islámica (OCI), Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Unión Europea (EU) (3).
5. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, los representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación de Propietarios Europeos de Marcas (MARQUES), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* (ABPI), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), *Consortium for*

Common Food Names (CCFN), Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn) (8).

6. La lista de participantes figura en el documento LI/WG/DEV/9/INF/2 Prov. 2*.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

7. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (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/9/1 Prov. 2.

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. Alfredo Rendón Algara (México) y la Sra. Ketevan Kiladze (Georgia) fueron elegidos por unanimidad Vicepresidentes.

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

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

10. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de orden del día (documento LI/WG/DEV/9/1 Prov. 2) sin modificaciones.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA OCTAVA 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 12 de junio de 2014, del informe de la octava reunión del Grupo de Trabajo, que figura en el documento LI/WG/DEV/8/7, de conformidad con el procedimiento establecido en la quinta reunión del Grupo de Trabajo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE ARREGLO DE LISBOA REVISADO

12. Los debates se basaron en los documentos LI/WG/DEV/9/2, LI/WG/DEV/9/3, LI/WG/DEV/9/4 y LI/WG/DEV/9/5. El Grupo de Trabajo examinó detalladamente todas las disposiciones del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y el proyecto de Reglamento.

13. El Presidente concluyó que las cuestiones pendientes que figuran a continuación se someterán a examen en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo:

- i) el título y el preámbulo del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado;

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

- ii) los aspectos relacionados con la aplicación del Artículo 1.xiv);
- iii) el contenido del Artículo 2.2) y el Artículo 5.4) en relación con las zonas geográficas de origen transfronterizas;
- iv) el derecho a presentar una solicitud en virtud del Artículo 5.2);
- v) el Artículo 7.2)b), el Artículo 8.3) y el Artículo 24.3)v) y disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas de mantenimiento;
- vi) la posible reintroducción de las disposiciones del Arreglo de Lisboa vigente en las que se abordan las contribuciones de los miembros de la Unión de Lisboa;
- vii) el Artículo 7.4) y las disposiciones conexas en relación con la posible introducción de tasas individuales;
- viii) la cuestión de si se debe mantener el Artículo 9.1) y de si se debe trasladar el Artículo 9.2) al Artículo 6;
- ix) la cuestión de si el Artículo 10.3), leído conjuntamente con el Artículo 15.2), debería hacer referencia a cualquier otra protección o a una protección más amplia;
- x) las diversas opciones existentes respecto del Artículo 11.1)a) y el Artículo 11.3) (véase el Anexo del presente documento);
- xi) la cuestión del proyecto de declaración concertada que figura en la nota de pie de página 4 del Artículo 11 y las disposiciones relativas a la misma cuestión;
- xii) el contenido del Artículo 12 relativo a la protección contra la adquisición de carácter genérico;
- xiii) el contenido del Artículo 13.1) relativo a las salvaguardias respecto de derechos de marca anteriores;
- xiv) las cuestiones relativas a si se debería mantener el Artículo 13.2) a 4) y si se deberían efectuar las modificaciones necesarias en el Artículo 17.2) y en la nota de pie de página 7 en relación con esa disposición;
- xv) el contenido del Artículo 16.2) relativo a las negociaciones tras una denegación;
- xvi) el contenido del Artículo 17 relativo a la necesidad de un plazo para la supresión gradual;
- xvii) la cuestión de si el Artículo 19.2) debería establecer una lista exhaustiva o no exhaustiva de motivos de invalidación;
- xviii) la cuestión de si la Regla 5.3) debería ser facultativa u obligatoria;
- xix) la cuestión de la inclusión de la Regla 5.4) que autoriza a una Parte Contratante a exigir una declaración de intención de uso respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada;

- xx) la cuestión de promover la transparencia en el marco de la Regla 5.5)iii); y
- xxi) la cuantía de las tasas en la Regla 8.1).

Labor futura

14. El Presidente recordó que la Asamblea de la Unión de Lisboa aprobó, en su período ordinario de sesiones de 2013, la convocatoria en 2015 de una Conferencia Diplomática para la Adopción de un Arreglo de Lisboa Revisado sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, cuya fecha y lugar de celebración exactos se decidirán en una reunión del comité preparatorio que se celebrará conjuntamente con la décima reunión del Grupo de Trabajo en octubre de 2014.

15. El Presidente observó que la Secretaría preparará nuevas versiones revisadas del proyecto de Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento para la décima reunión. En particular, la Secretaría obrará siguiendo las pautas establecidas por el Grupo de Trabajo en la reunión en curso, asegurándose de que queden debidamente reflejados en esas versiones revisadas todos los comentarios y sugerencias.

16. El Presidente reiteró que, de conformidad con el párrafo 18 del Resumen de la Presidencia aprobado en la octava reunión, la décima reunión del Grupo de Trabajo girará en torno a preparar desde el punto de vista técnico los textos del proyecto del Arreglo de Lisboa revisado y del proyecto de Reglamento para la Conferencia Diplomática, así como a reducir el número de cuestiones pendientes, en la medida de lo posible. En esa reunión, las cuestiones resueltas no volverán a debatirse y tanto las propuestas como los debates deberán limitarse a las cuestiones pendientes enumeradas en el párrafo 13 del presente documento.

17. El Presidente recordó además que la Asamblea de la Unión de Lisboa estará en condiciones de tomar nota de los avances realizados en la preparación de la Conferencia Diplomática en su siguiente período de sesiones de septiembre de 2014.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE TASAS EN EL MARCO DE LA REGLA 23 DEL REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA

18. Los debates se basaron en el documento LI/WG/DEV/9/6.

19. El Presidente señaló que, si bien parece que es necesario disponer de más tiempo para seguir considerando la propuesta, que deberá ser revisada para que ofrezca más información, el sentimiento general hacia un aumento de los importes de las tasas en la Regla 23 del Reglamento del Arreglo de Lisboa es en su mayor parte positivo.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

20. No hubo intervenciones en relación con este punto.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

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

22. En el sitio web de la OMPI se pondrá a disposición un proyecto de informe completo de la reunión del Grupo de Trabajo a fin de que las delegaciones y los representantes que han participado en la reunión puedan formular comentarios. Una vez se publique el proyecto de informe en el sitio web de la OMPI, se informará al respecto a los participantes. Los participantes contarán con un plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación para presentar comentarios y una vez 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 que se reciban 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 y en él no se señalarán los cambios pero 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 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

23. El Presidente clausuró la reunión el 27 de junio de 2014.

[Sigue el Anexo]

Artículo 11²

Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas

1) *[Contenido de la protección]* Con sujeción a las disposiciones de la presente Acta, las Partes Contratantes concederán protección a una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, contra:

- a) toda utilización de la denominación de origen o de la indicación geográfica
 - i) respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica; o

Opción A

- ii) que represente usurpación o imitación [o evocación]; o
- iii) que perjudique o explote indebidamente su reputación,

Opción B

- ii) respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios,

incluso si la denominación de origen o la indicación geográfica se utiliza con ligeras diferencias; si figura indicado el verdadero origen del producto o si la denominación de origen o la indicación geográfica 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 equivalentes³;

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

2) *[Uso en la marca]* Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del Artículo 13, las Partes Contratantes denegarán o invalidarán, ex officio si su legislación lo permite o a petición de una parte interesada, el registro de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas en el párrafo 1).

^[4] Proyecto de declaración concertada por la Conferencia Diplomática: “Habida cuenta de que la Oficina Internacional solo está autorizada a denegar solicitudes que no cumplen los requisitos formales del Arreglo de Lisboa, el Acta de 1967 o el Reglamento aplicable en virtud de dichos instrumentos, las solicitudes relativas a las denominaciones de origen que consisten en o contienen un término que ya consta en una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo no han sido denegadas por la Oficina Internacional y no serán denegadas por esta última tampoco en virtud de la presente Acta, por cuanto eso equivaldría a una denegación por motivos sustantivos. Incumbe a cada Parte Contratante decidir, sobre la base de su propio sistema y práctica jurídicos, si dichas denominaciones de origen o indicaciones geográficas pueden coexistir en su territorio o si debe prevalecer una de ellas respecto de la otra.”]

^[5] Cuando determinados elementos de la denominación o la indicación que constituye la denominación de origen o la indicación geográfica tienen carácter genérico en la Parte Contratante de origen, su protección en virtud de este apartado no será exigida en otras Partes Contratantes.]

Opción A

3) *[Variante del párrafo 1)a)iii)]* Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que las disposiciones del inciso iii) del apartado a) del párrafo 1) no son compatibles con su sistema y práctica jurídicos y que, en lugar de conceder la protección estipulada en dicho inciso, concederá protección a la denominación de origen o indicación geográfica registrada contra todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.

Opción B

3) *[Variante del párrafo 1)a)ii) y iii)]* Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que las disposiciones de los incisos ii) y iii) del apartado a) del párrafo 1) no son compatibles con su sistema y práctica jurídicos y que, en lugar de conceder la protección estipulada en dichos incisos, concederá protección a la denominación de origen o indicación geográfica registrada contra todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.

Opción C

3) *[Variante del párrafo 1)a)ii) y iii)]* Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que las disposiciones de los incisos ii) y iii) del apartado a) del párrafo 1) no son compatibles con su sistema y práctica jurídicos y que, en lugar de conceder la protección estipulada en dichos incisos, concederá protección a la denominación de origen o indicación geográfica registrada contra todo uso de las mismas respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplica la denominación de origen o la indicación geográfica, si dicho uso

- i) puede indicar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica, y podría perjudicar los intereses de dichos beneficiarios;
- ii) podría menoscabar o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica; o
- iii) redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la denominación de origen o la indicación geográfica.

Opción D

3) *[Variante del párrafo 1)a)]* Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, que las disposiciones del apartado a) del párrafo 1) no son compatibles con su sistema y práctica jurídicos y que, en lugar de conceder la protección estipulada en dicho apartado, concederá protección a la denominación de origen o indicación geográfica registrada contra todo uso de las mismas respecto de productos, si dicho uso puede indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos y los beneficiarios, y puede perjudicar los intereses de dichos beneficiarios.

[Sigue el Anexo II]



LI/WG/DEV/9/INF/2 PROV. 2
ORIGINAL: FRANCAIS/ENGLISH
DATE: 27 JUIN 2014/JUNE 27, 2014

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

**Neuvième session
Genève, 23 – 27 juin 2014**

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

**Ninth Session
Geneva, June 23 to 27, 2014**

DEUXIÈME LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS[§] SECOND PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS*

*établie par le Secrétariat
prepared by the Secretariat*

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

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

I. MEMBRES/MEMBERS

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

ALGÉRIE/ALGERIA

Malika HABTOUN (Mme), chef d'études, Ministère de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, Alger

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attachée, Mission permanente, Genève

FRANCE

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

GÉORGIE/GEORGIA

Ketevan KILADZE (Mrs.), Senior Legal Officer, 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)

Mahmoud MOVAHED, Legal Expert, Private International Law Division, Ministry of Foreign Affairs, Tehran

Nabiollah AZAMI SARDOUEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Bruna GIOIA (Ms.), Senior Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome

MEXIQUE/MEXICO

Alfredo RENDÓN ALGARA, Director General Adjunto de Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Karla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Sara MANZANO MERINO (Sra.), Attaché, Misión Permanente, Ginebra

PÉROU/PERU

Luz CABALLERO (Sra.), Ministra Consejera, Encargada de Negocios a.i., Representante Permanente Alternativa, Misión Permanente, Ginebra

Sergio CHUEZ SALAZAR, Subdirector, Dirección de Marcas, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Giancarlo LEÓN COLLAZOS, Primer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima

PORTUGAL

Margarida MATIAS (Ms.), Trademarks Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Designs and Models Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Silvie GOTZOVÁ (Ms.), Board of Appeals, Industrial Property Office, Prague

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Stefan GEHRKE, Federal Ministry of Justice, Berlin

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

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

BHOUTAN/BHUTAN

Dawa ZANGMO, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

Marcela PAIVA (Sra), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

COLOMBIE/COLOMBIA

José Luis LONDOÑO FERNÁNDEZ, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, D.C.

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Elena Isabel OLIVARES BERLANGA (Sra.), Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy COTTON (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

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

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

FIJI

Eliesa TUILOMA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRAQ

Sufyan AL-MALLAH, Director General, Industrial Regulatory and Development Directorate, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad

KENYA

Geoffrey RAMBA, Senior Examiner, Trademarks, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi

NÉPAL/NEPAL

Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PARAGUAY

Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Shi-Hyeong KIM, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

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

Costache GRATIELA (Mrs.), Legal Advisor, Legal and International Affairs Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

SUISSE/SWITZERLAND

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

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

UKRAINE

Olena ILIASCHUK (Ms.), Deputy Head, Examination of Applications and Industrial Designs, State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Kujo MCDAVE, Legal Counsel, Legal and International Cooperation Affairs, Harare

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Dan ROTENBERG, Head, Unit European Neighbourhood Policy, EFTA, European Commission,
DG Agriculture and Rural Development, Brussels

Klaus BLANK, International Relations Officer, DG AGRI, European Commission, Brussels

Nicolas VERLET, Deputy Head Unit, World Trade Organization (WTO), DG Agriculture and Rural Development, Brussels

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 FRÓES, Counsellor, Rio de Janeiro

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

Michele ELIO DE TULLIO, Member, ECTA Geographical Indications Committee, Rome

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

Miguel Ángel MEDINA, Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Madrid

Keri JOHNSTON (Ms.), Vice-Chair, MARQUES Geographical Indications Team, Toronto
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Consortium for Common Food Names (CCFN)
Maria ZIEBA (Mrs.), Manager, Arlington

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Constanze SCHULTE (Mrs.), Member, INTA Geographical Indications Subcommittee, Madrid

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva

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

Formatted: English (U.S.)

V. BUREAU/OFFICERS

Formatted: English (U.S.)

Président/Chair: Mihály FICSOR (Hongrie/Hungary)

Vice-présidents/Vice-chairs: Alfredo RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico),
Ketevan KILADZE (Mrs.) (Géorgie/Georgia)

Formatted: English (U.S.)

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)

Formatted: French (Switzerland)

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

Matteo GRAGNANI, juriste adjoint, Service d'enregistrement Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Legal Officer, Lisbon Registry, Brands and Designs Sector

[Fin del Anexo II y del documento]