

## Asamblea General de la OMPI

**Cuadragésimo séptimo período de sesiones (22° ordinario)**  
**Ginebra, 5 a 14 de octubre de 2015**

ASUNTOS RELATIVOS A LA LABOR DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL  
DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES  
GEOGRÁFICAS (SCT): PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A  
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En una comunicación fechada el 3 de septiembre de 2015, cuya copia se expone en el Anexo, la Delegación de los Estados Unidos de América solicitó, entre otras cosas, que el documento titulado “Asuntos relativos a la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)” se ponga a disposición como documento de trabajo para que sea examinado en el cuadragésimo séptimo período de sesiones (22° ordinario) de la Asamblea General de la OMPI.

2. *Se invita a la Asamblea General de la OMPI a considerar la comunicación que figura en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

[Traducción por la Oficina Internacional de una carta con fecha 3 de septiembre de 2015]

Enviada por: Deborah Lashley-Johnson, Agregada de Propiedad Intelectual, Misión de los Estados Unidos de América ante la Organización Mundial del Comercio

Destinatario: Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Estimado Dr. Gurry:

De conformidad con el artículo 5.4) del Reglamento General de la OMPI que figura en la publicación 399 (S) Rev.3 de la OMPI, los Estados Unidos solicitan que se añadan las propuestas siguientes (adjuntas) al orden del día de la quincuagésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (Ginebra, 5 a 14 de octubre de 2015), en tanto que propuestas que han de ser consideradas en el marco de los correspondientes puntos del orden del día o como nuevos puntos del orden día, según proceda:

- Asamblea de la Unión del PCT: Asuntos relativos a la Unión de Lisboa
- Asamblea de la Unión de Madrid: Asuntos relativos a las Uniones de Madrid y de Lisboa;
- Asamblea General de la OMPI: Asuntos relativos al Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT);
- Asamblea General de la OMPI: Asuntos relativos a la administración del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa; y
- Asamblea General de la OMPI: Asuntos relativos al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG).

Los Estados Unidos solicitan asimismo que se reorganice el proyecto de orden del día (documento WO/55/1 Prov.2) de modo que los "Servicios de propiedad intelectual de alcance mundial" (puntos 19 a 23 del orden del día), de los que depende predominantemente el presupuesto de la OMPI, aparezcan antes que el "Presupuesto por programas y asuntos de supervisión" (puntos 10 y 11 del orden del día).

Le agradecería encarecidamente que me proporcionara una copia de la versión revisada del proyecto de orden del día en el que figuren esos puntos, reorganizado con arreglo a la presente petición.

Aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

(Firmada)

Documento adjunto:

## **Asuntos relativos a la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)**

### **Propuesta de los Estados Unidos de América a la Asamblea General de la OMPI**

Los Estados Unidos de América solicitan que la Asamblea General adopte una decisión para que el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) revise el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (Acta de Ginebra) y su Reglamento, y examine los sistemas de protección de las indicaciones de procedencia, como las marcas de certificación, las marcas colectivas y las indicaciones geográficas, sin dejar de proteger el principio de territorialidad y el uso de nombres comunes.

Puesto que en el Acta de Ginebra se excluyen algunos sistemas sui géneris de registro de indicaciones geográficas, así como la mayor parte de los sistemas de marcas, en particular, los sistemas basados en el *common law*, dicha Acta no constituye el acuerdo inclusivo que los miembros de la Unión de Lisboa pidieron mediante el llamado proceso de “revisión” del Arreglo de Lisboa. Los Estados Unidos de América han propuesto, en las últimas sesiones del SCT, que se trabaje, mediante un diálogo más integrador, en las diversas maneras de plantear la protección del origen geográfico teniendo más en cuenta los distintos valores e intereses en juego, pero las objeciones de algunos proponentes del Sistema de Lisboa han bloqueado la propuesta de avanzar en esa dirección.

Durante las negociaciones que culminaron en el Acta de Ginebra, entre las que se incluye la Conferencia Diplomática celebrada en mayo de 2015, algunos miembros de la Unión de Lisboa trataron de obtener un acuerdo internacional para el establecimiento de normas en materia de indicaciones geográficas apartándose del proceso de toma de decisiones por consenso y privando a los miembros de la OMPI que no son parte en el Arreglo de Lisboa del derecho a una participación significativa. Por su parte, bajo los auspicios del SCT, que es un órgano basado en el consenso e integrado por todos los miembros de la OMPI interesados, algunos miembros de la Unión de Lisboa han recurrido al proceso de toma de decisiones por consenso para bloquear el enfoque inclusivo en la labor relativa a las indicaciones geográficas que se lleva a cabo en el SCT.

En dicha revisión debería tenerse en cuenta lo siguiente:

**Diversos sistemas nacionales:** El SCT debería examinar desde un punto de vista inclusivo y holístico los sistemas de protección de las indicaciones de procedencia, como las marcas de certificación, las marcas colectivas y las indicaciones geográficas, sin dejar de proteger el principio de territorialidad y el uso de nombres comunes. En dicho examen deberían incluirse los diversos sistemas de los miembros de la OMPI, así como los aspectos de tales sistemas que no se recogen en el Acta de Ginebra y que se mencionan a continuación.

**Identificar al titular del registro:** Normalmente, en los sistemas de protección de los identificadores de procedencia se identifica a la parte que tiene el derecho a impedir el uso no autorizado de los identificadores. No obstante, en virtud del artículo 5 del Acta de Ginebra, en un registro internacional podrá identificarse a los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica, así como a la autoridad competente que haya notificado cuáles son los identificadores, pero en el registro no se

identificará necesariamente al titular del registro, en cuyo nombre se tiene la titularidad del derecho en el país de origen, en caso de que lo haya. A los efectos de la observancia en los sistemas de registro, incluido el sistema de marcas, el titular del registro es la parte facultada legalmente a hacer valer el derecho contra los usuarios no autorizados. Si en el registro internacional no se nombra a ningún titular, la capacidad de hacer valer el derecho en las Partes Contratantes podría verse disminuida. El SCT debería considerar el efecto del artículo 5 en los miembros de la OMPI que exigen que, a los efectos de la observancia, se nombre a un titular del registro.

**Partes Contratantes que cumplen los requisitos necesarios:** Los sistemas de protección de los identificadores de procedencia tampoco suelen establecer diferencias entre las organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, en el Acta de Ginebra, las organizaciones intergubernamentales no reciben el mismo trato. En virtud del artículo 28.1)iii) del Acta de Ginebra, toda organización intergubernamental podrá adherirse al acuerdo únicamente si “se pueden obtener títulos regionales de protección respecto de las indicaciones geográficas”. La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), por ejemplo, no confiere títulos regionales; en su lugar, conforme a su estructura, cada Estado miembro puede tomar una decisión independiente. Lo mismo puede afirmarse con respecto a otras organizaciones regionales. El SCT debería examinar en qué modo el artículo 28 excluye a las organizaciones intergubernamentales que no confieren títulos regionales.

**Tasas de renovación:** En muchos miembros de la OMPI, las tasas de renovación o de mantenimiento son un aspecto fundamental de la sostenibilidad financiera de los sistemas nacionales de protección de los identificadores de procedencia. No obstante, en el Acta de Ginebra no se establece expresamente que tales tasas estén permitidas. En lugar de ello, el artículo 7.4) del Acta de Ginebra permite a cada una de las Partes Contratantes “notificar al Director General que exige el pago de una tasa administrativa en relación con el uso por los beneficiarios de la denominación de origen o la indicación geográfica en dicha Parte Contratante.” Dicha disposición permite a los países o a las organizaciones gubernamentales que cobran tasas de usuario seguir percibiendo ese tipo de tasas. Sin embargo, el texto no aclara si la tasa administrativa de renovación o de mantenimiento está permitida por el Acta de Ginebra. En las negociaciones de la Conferencia Diplomática se acentuó aún más la falta de claridad, ya que las delegaciones de la Unión de Lisboa rechazaron el enunciado explícito relativo a las tasas de renovación. El SCT debería examinar el efecto del artículo 7.4), que no establece con claridad los requisitos de renovación o de mantenimiento en el plano nacional, obligatorios en muchos sistemas sui géneris de registro de indicaciones geográficas y sistemas de marcas.

**Carácter genérico:** En muchos miembros de la OMPI, los identificadores de procedencia protegidos pueden adquirir carácter “genérico”. No obstante, el artículo 12 del Acta de Ginebra establece que no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas en una Parte Contratante, disposición que excluiría, en principio, los sistemas de protección en que se contempla que un término pueda haberse convertido en el nombre común de un producto. El SCT debería considerar el efecto del artículo 12.

**Alcance de la protección:** Los miembros de la OMPI emplean diversos mecanismos de protección de los identificadores de procedencia en los que se adoptan distintos enfoques con respecto al alcance de la protección que confieren. El Acta de Ginebra, no obstante, favorece principalmente uno de tales enfoques, y excede considerablemente el alcance de la protección que se confiere en el marco de

numerosas jurisdicciones nacionales de miembros de la OMPI y en el de otros acuerdos internacionales pertinentes. Por ejemplo, el artículo 11 del Acta de Ginebra establece un grado de protección que muchos miembros de la OMPI podrían considerar injustificado y que, por tanto, no podrán aplicar en sus respectivos ordenamientos jurídicos. El SCT debería considerar si el artículo es de interés para la generalidad de los miembros.

El SCT debería tener también en cuenta los problemas que plantean los registros que restringen innecesariamente el comercio. Un alcance de la protección excesivamente amplio puede restringir el comercio de productos que utilizan nombres comunes. El SCT debería analizar los mecanismos para minimizar el perjuicio al comercio, por ejemplo, considerando la elaboración de directrices, destinadas a los funcionarios de P.I. que examinan solicitudes, en las que se tenga específicamente en cuenta el peligro de eventuales efectos negativos para el comercio.

**Garantías procesales debidas:** El principio de las garantías procesales debidas debería ser un aspecto fundamental de todo sistema de derechos de propiedad intelectual, incluidos los sistemas de protección de los identificadores de procedencia. Dicho principio debería comprender procedimientos como el de objeción y de cancelación, que sean transparentes y prevean la participación activa de los sectores interesados. No obstante, hay muchas partes en el actual Arreglo de Lisboa que no contemplan los procedimientos de objeción que permitirían ofrecer las garantías procesales debidas. La Regla 4 del Reglamento establece que las Partes Contratantes notificarán sus procedimientos para la “observancia de los derechos sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas”, pero el Acta de Ginebra no establece requisitos con respecto a la notificación de los procedimientos mediante los cuales una parte interesada puede solicitar la denegación de una denominación de origen o una indicación geográfica, como se establece en el artículo 15.3) del Acta de Ginebra ni cómo puede defenderse en caso de que se impugne la utilización que hayan hecho de un término. El Acta de Ginebra tampoco dispone nada con respecto a normas explícitas de los procedimientos de cancelación aplicables por las Partes Contratantes receptoras. El SCT debería examinar cómo aumentar la transparencia de todos los procedimientos y directrices en relación con los procedimientos de objeción y cancelación para prestar asistencia a las partes contratantes que carecen de ellos.

**Sostenibilidad financiera:** Los tratados de registro de la OMPI deberían basarse en las tasas y las contribuciones percibidas de las partes para garantizar la sostenibilidad financiera. En virtud del artículo 24 del Acta de Ginebra, si los ingresos del Sistema de Lisboa no bastaran para cubrir los gastos del sistema (y durante muchos años no han bastado), las Partes Contratantes se harán cargo de la diferencia. El párrafo 4) del artículo 24 establece que las organizaciones intergubernamentales pagarán la misma contribución. Por ejemplo, la Unión Europea y la OAPI pagarán la misma cuantía. Además, el Acta de Ginebra no prevé una tasa de renovación o de mantenimiento de un registro internacional, tasa que podría haber supuesto una fuente de ingresos fiable y continua para financiar las operaciones del sistema. El SCT debería considerar si el sistema de presentación de solicitudes de registro de indicaciones geográficas debería establecer una fuente de ingresos sostenible y un método más justo de asignación de responsabilidades financieras entre las partes contratantes.

*Se invita a la Asamblea General a encomendar al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) a que revise la labor de la última Conferencia Diplomática de la Unión de Lisboa y examine los sistemas de protección relativos a la identificación de la procedencia, como las marcas de certificación, las marcas colectivas y las indicaciones geográficas, sin dejar de proteger el principio de territorialidad y del uso de nombres comunes.*

[Fin del Anexo y del documento]